



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MÉXICO**

---

---

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN  
SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA**

**DEFICIENCIA DE LA BÚSQUEDA FONÉTICA  
EN EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE  
UNA MARCA**

**T E S I S**  
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE :  
**LICENCIADO EN DERECHO**  
P R E S E N T A :  
**HERMILA LUNA RUIZ**

**ASESORA**  
**MTRA. ROSA MARÍA VALENCIA GRANADOS**





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.

# DEFICIENCIA DE LA BÚSQUEDA FONÉTICA EN EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA

<b>INDICE.....</b>	<b>I</b>
<b>GLOSARIO.....</b>	<b>III</b>
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>IV</b>
<b>CAPÍTULO 1</b>	
<b>HISTORIA E IMPORTANCIA DE LA MARCA</b>	
1.1.	<b>3</b>
ETAPACOLONIAL.....	
1.1.1. Las marcas en la Nueva España.....	<b>3</b>
1.1.1.1. Las marcas de fuego.....	<b>6</b>
1.1.1.2. En los esclavos de los reinos de las indias .....	<b>6</b>
1.1.1.3. En las bibliotecas de la Nueva España del siglo XVII .....	<b>7</b>
1.1.1.4. En el ganado de los reinos de las indias.....	<b>8</b>
1.1.2. Las marcas en los gremios mexicanos .....	<b>10</b>
1.1.2.1. Las marcas en objetos de oro y plata en la Nueva España.....	<b>11</b>
1.1.3. Las Ordenanzas de Bilbao .....	<b>14</b>
1.2. ETAPA INDEPENDIENTE.....	<b>16</b>
1.1.1. El Código de Comercio del 20 de julio de 1884 .....	<b>16</b>
1.2.2. El Código de Comercio del 1 de enero de 1890.....	<b>17</b>
1.2.3. El Código de Comercio del 1 de enero de 1890.....	<b>20</b>
1.2. ETAPA CONTEMPORÁNEA.....	<b>20</b>
1.3.1. Las marcas regidas por una ley especial.....	<b>20</b>
1.3.1.1. Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889.....	<b>21</b>
1.3.1.2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903.....	<b>25</b>
1.3.1.3. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 28 de junio de 1928.....	<b>27</b>

1.3.1.4	Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942.....	28
1.3.1.5	Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975.....	30
1.3.1.6.	Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991.....	31
1.3.2	Convenios y Acuerdos.....	32

## **CAPÍTULO 2**

### **PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE UNA MARCA**

2.1.	PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA.....	43
2.1.1.	Búsqueda Fonética .....	65
2.1.2.	Solicitud del registro de una marca.....	69
2.1.3.	Documentos anexos a la solicitud .....	72
2.1.4.	Examen de Forma.....	73
2.1.5.	Examen de Fondo.....	75
2.1.6.	Expedición del título de marca registrada.....	77
2.1.7.	Renovación.....	78

## **CAPÍTULO 3**

### **DEFICIENCIA DE LA BÚSQUEDA FONÉTICA EN EL REGISTRO DE UNA MARCA.**

3.1.	FINALIDAD Y UTILIDAD DE LA BÚSQUEDA FONÉTICA EN LA ACTUALIDAD.....	84
3.2.	PROPUESTA DE REFORMA.....	98
	<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>101</b>
	<b>FUENTES DOCUMENTADAS.....</b>	<b>104</b>
	<b>ANEXOS.....</b>	<b>107</b>

## GLOSARIO

- 1.- IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
2. LPI Ley de la Propiedad Industrial.
- 3.-SIGA Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial.
- 4.-RLPI Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- 5.-GACETA Es el órgano de difusión del Instituto, la cual se editará mensualmente y se dividirá en secciones. En una sección se harán las publicaciones relativas a invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales y en otra las que se refieran a marcas, avisos y nombres comerciales y denominaciones de origen.
- 6.- MARCA Es un signo que sirve para distinguir un servicio o producto de otros de su misma clase o ramo.
- 7.- MARCAS NOMINATIVAS Son las marcas que identifican un producto o servicio a partir de una palabra o un conjunto de palabras. Estas marcas deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. Es decir, no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o clase.
- 8.- MARCAS INNOMINADAS Son figuras o logotipos que diferencian visualmente a una marca. Es decir, son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, sólo visualmente.
- 9.- MARCAS TRIDIMENSIONALES Corresponden a la forma de los productos o sus empaques, envases o envoltorios, siempre y cuando sean característicos y los distinguan de productos de su misma clase. Es decir, corresponden a cuerpos con tres dimensiones, como botellas, empaques, cajas, estuches, etc.
- 10.- MARCAS MIXTAS Son el resultado de una combinación de palabras con diseños o logotipos, sean o no tridimensionales.

## INTRODUCCIÓN

El fin de la presente investigación es exponer la problemática que se presenta hoy en día en el procedimiento para el registro de una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y determinar las causas por las cuales se considera que la búsqueda fonética, figurativa o mixta llamada también de anterioridades resulta deficiente en la actualidad, para lo cual se hará un análisis del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial y en especial de la fracción XVI de dicho precepto.

Por lo tanto, los objetivos que se pretenden alcanzar son: dar a conocer la importancia que tiene actualmente el registrar una marca como un signo distintivo que otorga al titular el uso exclusivo de ésta, el procedimiento a seguir para obtener dicho registro, y en especial la finalidad y utilidad que tiene realizar la búsqueda fonética, figurativa o mixta como paso inicial de dicho procedimiento en el registro de una marca.

Los métodos que se utilizaron para desarrollar éste trabajo fue el deductivo, inductivo, analítico, histórico y comparativo; las técnicas en su mayoría fueron documentales ( libros, leyes, periódicos, revistas etc).

El presente trabajo se integra de tres capítulos, en el primero, se desarrolla la historia e importancia de la marca, para lo cual se enfoca primordialmente a nuestro país desde la época precolonial hasta nuestros días.

En el capítulo dos se analiza el procedimiento del registro de una marca; iniciando con la búsqueda fonética, figurativa o mixta, la presentación de la solicitud, el examen de forma requerido, el examen de fondo o llamado también de novedad, la expedición del título de marca registrada y por último la reno

Y para finalizar este trabajo en el capítulo tres se hará mención de las causas que ocasionan la deficiencia de la búsqueda fonética, figurativa o mixta en el registro de una marca; para ellos se determinará su finalidad, utilidad e importancia en la actualidad, se dá énfasis a la necesidad que se tiene de incluir un artículo en el “Capítulo V” referente al “Registro de Marcas”, de la Ley de Propiedad Industrial, como propuesta de reforma para lograr que la búsqueda fonética, figurativa o mixta sea eficiente y logre los objetivos para la cual se lleva a cabo.

## **CAPÍTULO 1**

### **HISTORIA E IMPORTANCIA DE LA MARCA**

En la actualidad la marca ha adquirido gran importancia dentro del comercio, razón por la cual los grandes, medianos y pequeños empresarios se han visto en la necesidad de llevar a cabo el registro de marcas de sus productos y servicios con el fin de distinguirlos de sus competidores dentro del mercado, en virtud de que la marca constituye un elemento de comunicación entre quien produce un bien o servicio y quien lo consume; con la marca registrada se identifica el origen de los productos, se crea un vínculo de confianza con el público consumidor, comprometiendo a las empresas a ofrecer una garantía de calidad en sus productos o servicios; además, registrar una marca, constituye un patrimonio para el titular.

Igualmente es importante el registrar una marca hoy en día, ya que para quien lo realiza, el Estado le otorga el derecho exclusivo de uso de la marca registrada en la República Mexicana; evitándose con ello copias o imitaciones del producto y su marca, le permite ejercer acciones legales oportunas contra quien haga un uso no autorizado de la marca, proteger la marca en el extranjero y la posibilidad de otorgar licencias por uso de su marca, cobrar regalías.

Así, la importancia del registro de una marca se puede concebir en dos perspectivas desde una visión explicativa de la ciencia jurídica y otra desde el aspecto económico y social.

Para comprender mejor lo anterior definiremos a la marca desde el punto de vista jurídica, según lo ha expresado Yves Saint Gal como: “un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o sus servicios de los de la competencia y en sentido económico, un signo que tiende a



proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía”.<sup>1</sup>

Una definición parecida expresa la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), al manifestar que la marca es: “un signo visible, protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las de otra empresa”.<sup>2</sup>

Por lo tanto, en el aspecto económico la marca tiene un rol muy especial en la sociedad contemporánea, se puede decir que es un instrumento que influye en el consumo de determinados productos, siendo ésta la promotora del consumismo, es tan importante el papel que juegan las marcas en la actualidad que no se concibe algún país que carezca de marcas, éstas se utilizan en todas las naciones: pobres y ricas, independientemente de su estructura económica, el régimen político, cultura o religión que adopten.

La importancia de la marca deriva de las funciones que puede atribuirse a un signo marcario, mismas que son para distinguir, de protección, de garantía de calidad, de propaganda y de indicación de proveniencia, algunas de ellas se desprenden del significado y finalidad de la marca.

Justamente, Hildegart Rondón de Sansó, describe cada una de éstas funciones de la marca de la siguiente manera:

- a) “La función de distinción o carácter distintivo deriva de la esencia misma de la marca, obedeciendo a su propia definición, por cuanto la marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género.
- b) La marca tienen una función de protección, en virtud de la cual defiende a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público de los usurpadores, por cuando es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto.

---

<sup>1</sup> ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime, La regulación de las invenciones y marcas de la Transferencia Tecnológica, Ed. Porrúa, S.A., México, 1979, p.52.

<sup>2</sup> Idem.

- c) La función de garantía de calidad; es lo que intrínsecamente califica al producto, por cuanto lo que el comprador busca al adquirir dicho producto es una calidad determinada.
- d) La función de propaganda, por cuanto que ella puede constituir un reclame del producto, siendo su fuerza de atracción.
- e) La función de indicación de proveniencia, considerada en un tiempo como la nota predominante de todo signo distintivo, en virtud de la cual la marca lleva en sí una referencia a la empresa”.<sup>3</sup>

Analizando, la descripción que hace el citado autor de las funciones primordiales de una marca, es fácil deducir el valor que hasta ahora ha tenido la marca registrada, en virtud de que efectivamente la marca identifica el producto y actualmente también un servicio, con la finalidad concreta de servir como un medio para comercializar en el mercado, al identificar la marca el consumidor puede percatarse de la calidad del artículo que está adquiriendo, por lo menos una vez que lo ha comprado y así la marca va adquiriendo prestigio en los mercados, ciertamente, la marca sirve para publicitar los artículos que la llevan, por lo cual una de las características es ser un signo distintivo, si la marca no distingue, no podrá identificar al producto y menos cumplir con la función de *reclame*.

Es por ello, que la marca al proteger los intereses del público consumidor, y al otorgar a su titular un derecho exclusivo a su uso, ésta recibe la tutela del orden jurídico. Por otra parte, la marca ha evolucionado junto con el comercio, debido a las transformaciones, las formas y mecanismos en que se han lleva a cabo las actividades comerciales durante el transcurso del tiempo, lo anterior se desarrollará en los subsecuentes temas.

## **1.1. ETAPA COLONIAL**

### **1.1.1. Las marcas en la Nueva España.**

---

<sup>3</sup> Ibidem, pp. 56 y 57.

Al reseñar un estado del comercio de nuestro país durante esa época, predominaban las flotas españolas; los frutos de estas tierras, sus metales preciosos, iban directamente a las arcas reales; y sobre el monopolio de un continente a donde únicamente llegaban productos españoles, no existía el comercio, sólo las pequeñas transacciones, no exigían sanción jurídica alguna.

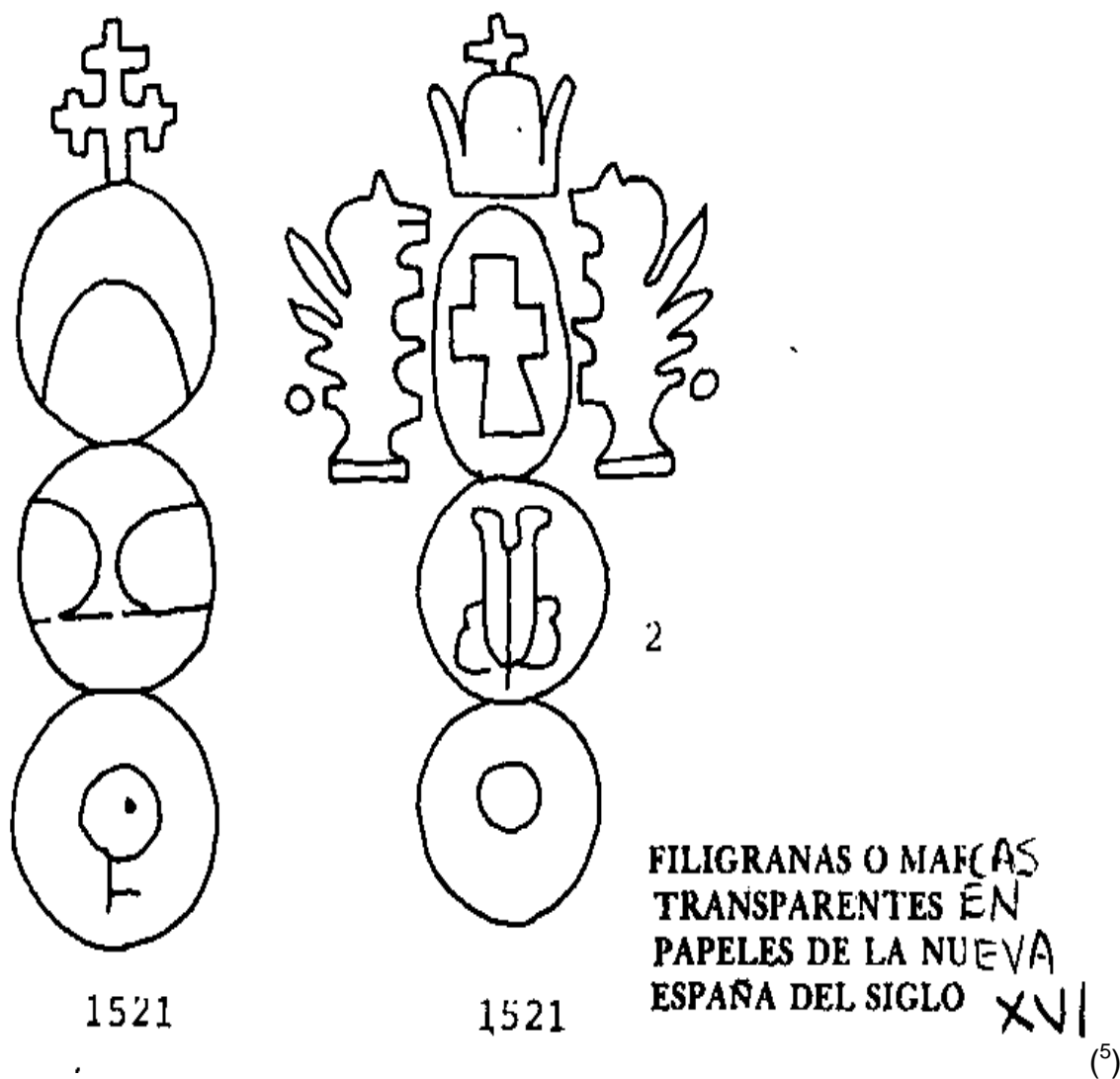
Entonces, siendo la industria y el comercio los factores determinantes del derecho marcario, es fácil concebir en virtud de lo anterior, la falta de marcas propiamente dichas en la época colonial, y la ausencia de normas jurídicas protectoras del derecho a la marca.

No obstante de no existir marcas propiamente dichas en esa etapa, en los siguientes párrafos se hará alusión a los primeros datos que dan evidencia de como surgen las marcas

En España en el siglo XVI se usó el papel llamado de filigrana, para su elaboración se usaba la técnica que consistía en una finísima sucesión de hilos horizontales, estrechos y en el fondo de la matriz o forma, cruzada longitudinalmente por hilos muy separados, mismos que eran metálicos, latón o cobre generalmente, sobre los que era vaciada la pasta de papel, siendo prensada y sometida a presión, quedando la tez del papel, aunque lisa de aspecto granoso y con señales de los hilos; entre los fabricantes de papel de esa época tuvieron la necesidad de diferenciarlo, por lo cual crearon las marcas y contraseñas, empleando el mismo procedimiento para la elaboración de papel filigrana, todo ello hecho de hilo de metal entretelado de manera que la pasta al caer en el molde o formato se adhería a las marcas, menos aún que a los hilos verticales quedando la figura con menos pasta, era casi transparente, por lo cual recibieron el nombre de marcas transparente, de agua o de filigrana.

En la Nueva España las marcas fueron introducidas por los españoles, cuando emplearon las marcas transparentes de agua o filigrana en papeles, éste tipo de marcas son el antecedente inmediato de las actuales marcas de productos de papel que consistían en escudos, coronas, rúbricas etc. Las figuras que a

continuación se muestran, pertenecen a marcas transparentes de agua o filigrana que se usaba en la papelería desde los años de 1521.<sup>4</sup>



Asimismo, se emplearon marcas de fuego eran llamadas así, en virtud de que para imprimirlas se utilizaba el hierro candente para marcar cosas, libros, metales, animales y a los esclavos, con la finalidad de identificar, controlar o indicar posesión de ello; éstos últimos generalmente eran marcados en los muslos.

<sup>4</sup> Vid, NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las marcas, Ed. Porrúa, S.A., México, 1985, pp.13, 14 y 15.

<sup>5</sup> Ibidem, p. s/n.

De esta manera se marcaban a los esclavos, tanto de guerra como de rescate, y al ganado para llevar un registro de cuántas cabezas se tenían y quién era su propietario.<sup>6</sup>

#### **1.1.1.1. Las marcas de fuego.**

La finalidad de dicha marca era, en cuestión de los libros para controlar que éstos no fueran sustraídos y se aplicaba la pena de la ex-comunión; en el ganado surge como remedio y castigo para los delitos de fraude que se cometían contra el dueño de los animales, así también era una forma cruel para marcar la posesión de un esclavo.<sup>7</sup>

#### **1.1.1.2 En los esclavos de los reinos de las indias.**

En ese tiempo se adquirían esclavos indígenas en la Nueva España por dos procedimientos: el cautiverio de los vencidos en la guerra y el rescate de los reducidos a servidumbre por los propios indígenas.

Los vencidos en la guerra fueron hechos esclavos para los trabajos de las minas, se les marcaba con una letra “G” por los diversos propietarios que los habían poseído.<sup>8</sup>

El abuso cometido por los españoles en la aplicación de las marcas en los esclavos, queda magistralmente narrado por el maestro Bernal Díaz del Castillo, lo que a continuación se transcribe:

Hubo en la Nueva España injusticias, revueltas y escándalos entre los que dejó Cortés por sus tenientes de gobernadores que no tenían cuidado si se herraban los indios con justo título o con malo, sino entender de sus bandos e intereses, y a las personas que encargaron el hierro los que gobernaban no miraron si eran de mala conciencia y codiciosos y les daban aquel cargo a sus amigos, echaban el hierro a muchos indios libres sin ser esclavos y hubo caciques

---

<sup>6</sup> Vid. Idem.

<sup>7</sup> Vid. Idem.

<sup>8</sup> Vid. Ibidem, p. 16.

que tributo a sus encomendaderos que tomaban de sus pueblos indios e indias, muchachos pobres y huérfanos, y los daban por esclavos.<sup>9</sup>

Fue hasta el gobierno de Don Antonio de Mendoza cuando empezó a desaparecer la esclavitud, negándose licencias para herrar esclavos. Como se aprecia, las marcas de fuego en los esclavos de los reinos de las Indias, constituía un medio probatorio suficiente de posesión legítima de los esclavos para su propietario.

### **1.1.1.3. En las bibliotecas de la Nueva España del siglo XVII.**

El gran valor y utilidad que representaban los libros para los dueños y debido al número y variedad que alcanzaron se formaron verdaderas bibliotecas y con ello, la inquietud de demostrar la propiedad fehacientemente ante los demás, es lo que propició que se utilizaran las primeras marcas en los libros.

Las marcas de fuego en los libros de las antiguas bibliotecas y los *ex-libris* constituían verdaderas marcas de propiedad que tenían como función la de indicar quién era el propietario del libro, ya sea de una biblioteca pública o privada, y no pretendían diferenciar un producto, no podían ser anónimas ya que se estampaba el nombre de su dueño o algún signo que los distinguiese de los demás, y carecían de una finalidad mercantil.

Es importante señalar el auge que alcanzaron las bibliotecas y con ello el aumento considerable de libros en esa época, lo cual trajo como consecuencia que se buscará la forma de proteger del hurto o mal uso de éstos, para ello en la Constitución de la provincia de San Diego de México publicada en 1698, en su contenido decía: “Para que las Prohibiciones Apostólicas del Sr. Papa Pío V y Sixto V contra los que sacan libros de nuestra librería, por hurto, o mal fin siendo a todos notorios. Se ordena, y manda, que en cada librería se fije en parte pública,

---

<sup>9</sup> Ibidem, p. 17.

un traslado de dichas Bullas, para que conste a todos la Censura Apostólica, y demás penas, que incurren los que contravienen a estos Decretos Pontificios.<sup>10</sup>

Estas marcas representan un importante antecedente en la actualidad, por lo que para tener mayor referencia de éstas se plasman algunos ejemplos:

### MARCAS DE FUEGO DE LAS ANTIGUAS BIBLIOTECAS MEXICANAS DEL SIGLO XVII



**C.D.Z.**

Convento de San Francisco de Zacatecas, Zacatecas.

**S. FRANS.<sup>CO</sup> D BEA<sup>A</sup> ✠**

Convento de San Francisco de la Veracruz, Veracruz.

(<sup>11</sup>)

#### 1.1.1.4. En el ganado de los reinos de las indias.

<sup>10</sup> Vid. Ibidem, p. 21.

<sup>11</sup> Ibidem, p. s/n.

La práctica de marcar objetos se remonta a tiempos inmemorables. Los primeros antecedentes que se tienen de ello, se refieren al marcado de ganado (origen de la palabra “*brand name*”, y a que “*brand*” deriva de un verbo que significaba quemar).

En la Nueva España Hernán Cortés fomentó la ganadería y cuidó de propagar los animales domésticos y familiarizar con su crianza; dictó varias ordenanzas al respecto, las cuales fueron publicadas posteriormente por el Virrey Don Antonio de Mendoza, dichas ordenanzas disponían que todos los traedores de cualquier género de ganado debían tener un hierro, que debían registrar ante el escribano del cabildo, el cual no se podía retirar sin la licencia de dicho cabildo; así el que no tuviere el hierro o marca sé hacía acreedor a una multa de cincuenta pesos de oro para destinarlo a obras públicas.<sup>12</sup>

“Usóse también marcas de fuego en los ganados desde el año de 1521, desde esa época existía la obligación para los propietarios de ganado de tener hierro para marcarlos así como tener que registrarlos ante el escribano del Cabildo según ordenanzas dictadas por Hernán Cortés”.<sup>13</sup>

Era necesario marcar para distinguir la propiedad de sus ganados; realizar el registro de hierros y señalar mediante el pago de los derechos correspondientes al Ayuntamiento, el cual expedía una copia del registro anualmente, en el mes de enero, concurrían los propietarios de ganado al refrendo o cancelación de sus matriculas.

Las marcas de fuego en el ganado consistían en la impresión, con un hierro expuesto al fuego y sobre el cuero del animal en una parte visible teniendo dos procedimientos: el primero, la marca para animales mayores, por ejemplo vacas y caballos; y segundo, la señal, que era un corte en la oreja o nariz, para los animales menores, por ejemplo, los borregos, dichas marcas surgieron como un

---

<sup>12</sup> Vid. *Ibidem*, p. 13.

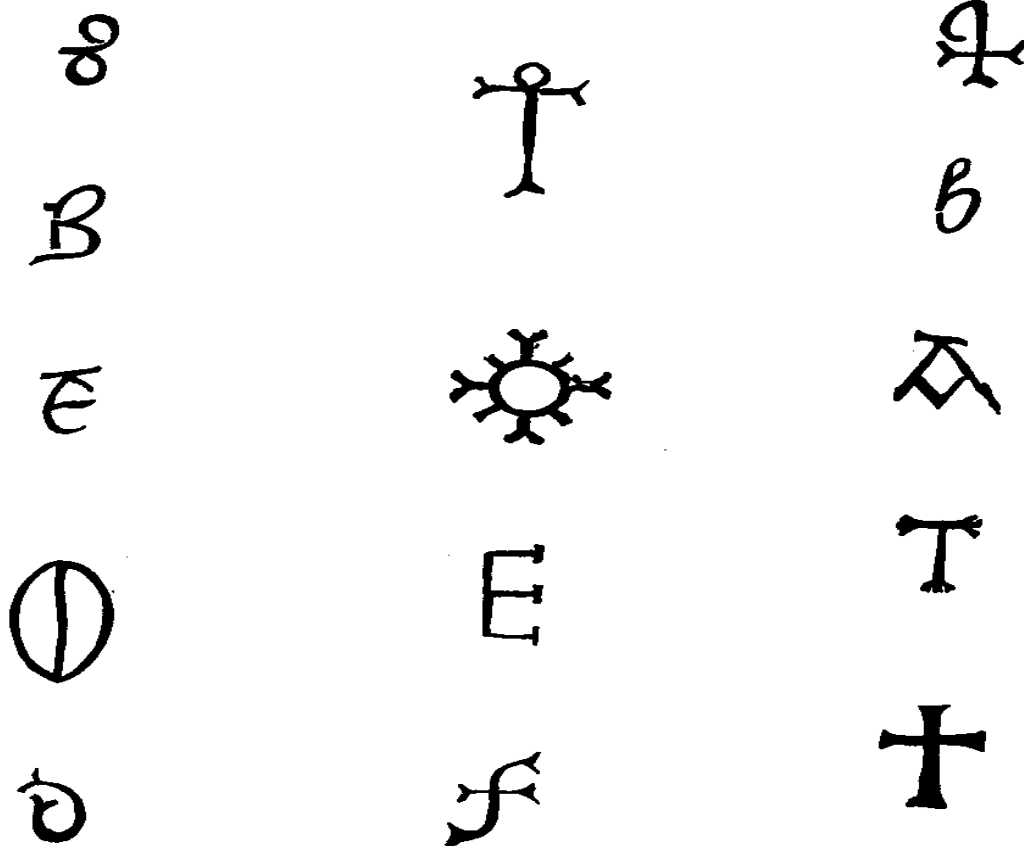
<sup>13</sup> *Idem*.



remedio y castigo de los fraudes y delitos que usualmente se cometían en la Nueva España.

Las marcas que a continuación se presentan datan desde el siglo XVI, como se observa consistían en iniciales o algún signo distintivo de los dueños del ganado.

**MARCAS EN LOS GANADOS DE LA  
NUEVA ESPAÑA (SIGLO XVI)**



(14)

**1.1.2. Las marcas en los gremios mexicanos.**

<sup>14</sup> Ibidem, p. s/n.

En las organizaciones gremiales surgió la figura del maestro, mismo que debía reunir los requisitos de ser cristiano, viejo, tener limpieza de sangre, ser español, y presentar un riguroso examen teórico-práctico, quien era aprobado se le entregaba su título de maestro, en sesión solemne, el cual contenía la marca o señal, que podía consistir en una inicial o su apellido, que debería usar, sellar, grabar o pintar en todos sus trabajos, como si fuese marca de fábrica.

Dentro de los gremios existía los veedores cuyas funciones eran vigilar e inspeccionar el exacto cumplimiento de las ordenanzas, marcar y sellar las obras para su venta usando diversos sellos dependiendo la calidad de la manufactura, por ejemplo: “fino, ordinario y corriente”.

“Las ordenanzas de tejedores de telas de oro se establecía que el corte o pieza de tela falsa, aunque sea de mangas, ha de tener lado un letrero tejido que diga falso, pena de veinte pesos y pérdida de la obra”.<sup>15</sup>

Esta marca servía para identificar su trabajo en caso de fraude o algún incumplimiento a las ordenanzas, cobrar los impuestos, así como para distinguir el lugar de procedencia para evitar las franquicias y poder castigar a los infractores.

Las ordenanzas de los gremios fueron redactadas con el propósito de evitar la competencia desleal, estableciendo un conjunto de reglas y disposiciones para cada actividad productivo.

#### **1.1.2.1. Las marcas en objetos de oro y plata en la Nueva España.**

En esta época sí existen datos acerca del uso de marcas y de disposiciones que atañen a las mismas, sólo que se trata de marcas con funciones mucho mas restringidas que las que desempeña el signo marcario contemporáneo.

En tanto se refieren a las marcas tomadas ya con una finalidad que guarda parentesco cercano con la que hoy se les asigna, merecen especial mención los Ordenamientos siguientes:

---

<sup>15</sup> CABRERA STAMPA, Manuel, Los Gremios Mexicanos, Ed. Porrúa, México, 1954, p. 64.

“Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de la platería por el Marqués de Cadereyta el 20 de octubre de 1638:

“8ª” El orden que se ha de seguir para que no se defraude el quinto Real, así de parte de los plateros como del Veedor y Oficiales Reales, es el siguiente:

- a) Antes de labrar la plata ú oro, los plateros están obligados a presentar la pasta a los Oficiales Reales, para que éstos vean si está quintada y marcada.
- b) El Veedor, en presencia de dichos Oficiales Reales, las marcará con la marca y señal que para este efecto deben llevar.

17ª a) Que los plateros de oro y plata han de tener marca y señal conocida para identificar las piezas que labren.

b) Que esta marca han de registrarla ente el Escribano Público del Cabildo de la Ciudad de México;

c) Que sin ella no pueden vender piezas, bajo penas.

18ª Que el Veedor no reciba pieza alguna de oro ni de plata sin que tenga la señal y marca del artífice que la labró”<sup>16</sup>

En la Cédula Real de 1º de octubre 1733, se daban instrucciones específicas sobre la platería, se transcriben las que interesan para este estudio, las cuales son:

f) Que el platero que necesitare oro ó plata debería conseguirlo de los Oficiales Reales, en las cajas de quinto, a cuenta. Que al estar acabada, se llevará la pieza para que “estos ministros” le pusieran el cuño del quinto o diezmo;

1) En cuanto a los plateros de la Ciudad de México...No se puede vender alhaja alguna de plata sin que esté marcada del artífice y del marcador, conforme a lo dispuesto por la leyes”.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> LAWRENCE Anderson, Arte de la Platería en México, Ed. Porrúa, México, 1956, p. 33.

<sup>17</sup> Ibidem, pp. 67 y 68.

“Las ordenanzas del Virrey Fuen Clara de 1746, prevenían:

Ordenanza 18.

- a) Que los plateros de oro y plata has de tener marca, señal conocida, que ponga en las piezas que labren.
- b) Que registren su marca ante el escribano del Juez Veedor”.<sup>18</sup>

En estas mismas Ordenanzas se previene: “Después de fundidas y ensayadas las platas ú oros, y puestas las marcas de la ley y nombre del ensayador, remitirán las piezas a la justicia del partido, para que tomando razón de ellas en su libro que para el efecto debe tener, y puesta en cada pieza la marca del lugar y real corona... les dan la certificación ó guía. Para que con estos requisitos se pueda libremente conducir la plata u oro”<sup>19</sup>

Analizando lo anterior se concluye que las piezas de plata debían llevar tres marcas: la marca o remache del quinto comprobando el pago de los impuestos, la marca del Ensayador para indicar la Ley del metal, y la marca del artífice junto con su nombre, para evitar fraudes.

Terminada una pieza de plata o de oro requería para que se comerciara con ella, cambiarla o entregarla a quien mandó labrarla, de los siguientes requisitos:

- “a) Que el veedor la diera por buena (el veedor no recibía pieza alguna de plata y oro, sin que tuviera la señal del artífice).
- b) Que el platero la señalara con su marca: que lo común era que empleaba su apellido completo o abreviado.
- c) La obligación de presentar la pieza para que se ensayara con el fin de saber si contenía la Ley establecida en España desde el año de 1435 vigente en la Nueva España (dicha ley se marcaba con punzones de fierro calzado de acero, con los números que debía tener de manera proporcionada para que se vieran y leyeran fácilmente y que tales números sean castellanos.

---

<sup>18</sup> Ibidem, pp. 282 y 283.

<sup>19</sup> Ibidem, p. 293.

- d) Si estaba correcta la ley, el marcador del gobierno le imprimía el quinto real, representado por una corona diminuta y dos simbólicas columna de Hércules. Este sello se guardaba en la oficina de la real Hacienda.
- e) Posteriormente se le imponía la marca de la Ciudad, que consistía en un águila pequeña o la letra M que quería decir México. La marca de Guatemala eran dos volcanes y sobre ellos Santiago Apóstol montado a caballo”.<sup>20</sup>

### 1.1.3. Las Ordenanzas de Bilbao.

Para entender la importancia que tenían en ese época las ordenanza es necesario conocer el significado de ésta, por lo cual el Diccionario del la Real Academia Española dice que “es un tipo de norma jurídica, que se incluye dentro de los reglamentos, y que se caracteriza por estar subordinada a la ley”.

El término proviene de la palabra *orden*, por lo que se refiere a un mandato que ha sido emitido por quien posee la potestad para exigir su cumplimiento. Por ese motivo, el término ordenanza también significa mandato, las ordenanzas pueden provenir de diferentes autoridades o sea regula diferentes materias.

“Así, las Ordenanzas de Bilbao de 1737 constituyen el primer cuerpo de Derecho Mercantil español que regula el comercio terrestre y el marítimo.

En nombre completo de de las Ordenanzas de Bilbao es el de ordenanzas de Ilustre Universidad y Casa de Contratación de la M.N. y M.L. Villa de Bilbao, aprobadas y confirmadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1757 y confirmadas por Fernando VII de junio de 1814, estas fueron aplicadas por el Consulado de México.”<sup>21</sup>

Y en lo que respecta al tema de las marcas que es el que nos ocupa estas Ordenanzas mencionan:

---

<sup>20</sup> Idem.

<sup>21</sup> NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit., p. 42

En su Capítulo IX intitulado “De los Mercaderes, libros que han de tener y con qué formalidad”, dispone que el libro mayor ha de tener el rótulo del nombre y apellido del mercader ( número III) y que en el libro de cargazones se sentarán las mercancías con sus marcas (número IV) y que también los corredores estarán obligados a tener un libro donde asiente mercaderías, sus precios y marcas (capítulo XV); a los fallidos o quebrados se les hará inventario de las mercancías con sus marcas, peso, pieza; (Capítulo XVII, número IX); no se podrán entregar a acreedores en caso de embargo los efectos, aún con el cotejo de las marcas ( Capítulo XVII, número X); para evitar dudas y diferencias se ordena que los acreedores justifiquen tener las mercancías en casa del fallido con sus marcas (XXVII), mencionándose también en las ordenanzas XXXV, XLIV del mismo capítulo las marcas de las mercaderías, así como en el Capítulo XX, números XXII, XXIII y XXXIV, XXXIX, XLV, LIII y LIV, relacionadas con las atribuciones del capitán de navío.

En razón de lo que antecede se estudia que estas ordenanzas no contaba con una especial reglamentación para el registro de una marca como lo establece la legislación actual, sólo se ocuparon de regular el comercio de manera minuciosa, fijando requisitos, condiciones y formalidades para la celebración de actos jurídicos y estableciendo en caso de incumplimiento a lo prescrito por ellas, severas sanciones.

En este tenor, las marcas pueden considerarse como signos o medios materiales que se usaban para indicar la procedencia de las mercancías, constituyendo medios eficaces de control, seguridad y garantía para facilitar el comercio.

Estas Ordenanzas estuvieron en vigor hasta el 16 de mayo de 1854, fecha de expedición del Código de 1854 el cual se examina en las páginas siguientes, sin embargo la Ley Juárez de 23 de noviembre de 1855 ( artículos 12 y 14) derogó toda las legislaciones expedidas desde enero de 1853 sobre administración de justicia y las Ordenanzas de Bilbao volvieron a ser el

ordenamiento mercantil mexicano hasta la promulgación del Código mercantil de 20 de abril de 1884.

## **1.2. ETAPA INDEPENDIENTE**

En esta etapa se hará mención constantemente a la materia comercial o mercantil no sólo por la relación tan estrecha que existía entre las marcas y la mercadería y con el comercio en general, sino fundamentalmente porque la primera regulación jurídica especial que se hizo de las marcas en nuestro país, fue por medio del Segundo Código de Comercio de 1884, otorgándole naturaleza mercantil.

### **1.2.1. El Código de Comercio del 16 de mayo de 1854.**

Fue nuestro primer Código, conocido también como “Código Lares” en virtud de ser obra de Teodosio Lares quien fue ministro de Antonio López de Santa Anna; éste Código en ninguno de sus capítulos reglamenta las instituciones de propiedad industria, no regula en forma directa las instituciones marcarias, sin embargo, implícitamente reconoce su existencia y la función de las mismas en su aspecto esencial como es el distintivo.

Como se indicó anteriormente éste ordenamientos no contempla disposiciones que regulen de una manera especial a las marcas por lo que sólo se hará mención a los artículos que se refieren éstas los cuales son: artículos 125, 137, 138, 189-6º, 276-1º, 318-2º, 500, 525, 609-5º y 638; de los cuales para mejor proveer se indica su contenido:

“El comisionista no puede alterar las marcas de los efectos que hubiere comprando o vendido por cuenta ajena, sin autorización del propietario (artículo 125);

Así mismo, no puede tener efectos (mercancías) de una misma especie perteneciente a distintos dueños bajo una misma marca, sin distinguirlos por una contramarca que evite confusión y designe la propiedad respectiva de cada comitente (artículo 137).

Y entre los requisitos que se establecen para las cartas de porte o conocimiento que pueden exigirse mutuamente al cargador de las mercancías y el porteador de ellas, se enumera la designación de las mercaderías, en que hará mención de su calidad genérica, de su peso y de su marca o signos exteriores de los bultos en que se contenga (artículo 189).

Entre los deberes que se fijaban al capitán en el comercio marítimo se encuentra el de llevar tres libros, en uno de los cuales llamado de cargamentos deberían asentarse minuciosamente las mercancías que se carguen, con la expresión de la marca (artículo 500), también, debería llevar un asiento formal de las mercancías que entregara *con sus marcas y números* ( artículo 525), en el conocimiento que mutuamente deberían entregarse al cargador y el capitán, debería expresarse la calidad, cantidad, número de bultos y marcas de las mercancías (artículo 609), y por último, el contrato de seguro marítimo debía contener las marcas y números de los fardos si los tuvieren (artículo 638).

Entonces, las marcas según estos artículos, significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías; su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de las mercancías.

Por lo tanto, el Código de Comercio de 1854, si bien no reguló de manera específica a la propiedad industrial, abordó lo referente a la distinción de la propiedad por medio de Marcas.

El citado Código tuvo vigencia hasta el 22 de noviembre de 1855, fecha en que se propusieron nuevamente las Ordenanzas de Bilbao, mismas que quedaron vigentes hasta la promulgación del segundo código mercantil mexicano en 1884.

### **1.2.2. El Código de Comercio del 20 de julio de 1884**

En la Constitución de 1824 al igual que la de 1857, concedía facultad a los Estados para legislar en materia de comercio, imprimía la característica al derecho mercantil como un derecho local, fue hasta la reforma de 14 de diciembre de 1881 a la fracción X del artículo 72 Constitución que concedió facultades al Congreso de



la Unión para dictar un Código de Comercio lo cual dio un carácter federal al derecho mercantil, dicho Código se expidió el 15 de abril de 1884 y de acuerdo con el 1º. Transitorio, empezó a regir el 20 de junio del mismo año.

Este Código de 1884 de 1519 artículos, contenía las mismas disposiciones del Código de Comercio de 1854 que hacían referencia a las marcas, sólo diferían no en el contenido sino en el número del artículo, por ejemplo los artículos 125, 137 y 138 del código de 1854 coincide con el contenido del 212 del Código de 1884, el 189 al 269 y así sucesivamente.

Además el Código de 1884, incluyó otras disposiciones que hacen referencia a las marcas, como son: los artículos 134-8; 214, 2, 247, -6-; 330 -1-; 332 -1- y 342 -1-.

En el Título Segundo del Libro Cuarto titulado de la “Propiedad Mercantil” se regulan las marcas de fábricas de la siguiente manera:

Todo fabricante tiene el derecho de poner a sus productos, para distinguirlos de otros, una marca especial; se indica que ésta puede constituirse por el nombre del fabricante o el de su razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad o localidad en que se haga la fabricación, o en iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases (artículo 1418).

De lo cual se deduce que el uso de la marca tiene un carácter facultativo, pudiendo adoptarse como tal un nombre propio o razón social, nombre de la localidad en que se fabrique el producto, iniciales, cifras, dibujos etc.

Asimismo, el artículo 1419 establece que los comerciantes tienen la propiedad de sus marcas.

Las marcas deben estar precisamente en los productos o mercancías; y en aquellos en que esto no sea objeto que encierren no pueda extraerse sin desgarrar la cubierta en que está la marca (artículo 1420).

Para adquirir la propiedad de una marca, se necesita depositarla previamente en la Secretaría de Fomento; y ésta concederá la propiedad siempre que la misma marca no se use o haya adoptado por otras personas o no sea de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos (artículos 1421 y 1422 ).

La falsificación de marcas produce en el ramo mercantil la acción de daños y perjuicios, además de las penas que señale el Código respectivo (artículo 1423).

Con el objeto de salvaguardar la propiedad de las marcas de sus titulares se establece en el Título Cuarto del Código en mención, los casos en los cuales existe usurpación de marcas:

- 1.- Cuando se use una marca enteramente igual a otra;
- 2.- Cuando se repita gran analogía, porque las palabras más importantes de una marca se repiten en otra, aunque ésta anuncie un propietario diferente;
- 3.- Cuando la nueva marca se redacte de manera que pueda confundirse con la otra;
- 4.- Cuando las diferencias sean puramente gramaticales y
- 5.- Cuando consistiendo la marca en dibujo o pintura, sean estos tan parecidos que produzca confusión.

Así, en el Título Quinto intitulado “De los términos para reclamar la propiedad mercantil”; se fijará un término de un año contado desde el día en que se sepa la usurpación de las marcas para reclamar las acciones civiles (artículo 1442), y de dos meses para reclamar la acción penal (artículo 1444).

De lo antes transcrito, se concluye que la importancia de este Código de Comercio (1884), radica en que 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 sus productos de otros, las marcas podrían ser el nombre del

fabricante, su localidad, sus iniciales, algún dibujo, etc.; sin embargo, estas debían ser visibles y estar directamente en el producto, de lo contrario tendrían que colocarse en el empaque.

Es evidente el progreso de este ordenamiento por lo que hace a la regulación de las marcas el Código de referencia fue derogado en la parte de registro mercantil que se estableció por Decreto de 11 de diciembre de 1885.

### **1.2.3. El Código de Comercio de 1 de enero de 1889.**

Este Código de Comercio entró en vigor el 1º de enero de 1890, aún no ha sido abrogado, aunque sí se han derogado muchos de sus preceptos por distintas leyes que actualmente están en vigor.

Por lo que respecta a las marcas no se incluyen en éstas disposiciones que regulen de una manera especial a las marcas, al mismo tiempo entra la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, la cual se analizará posteriormente.

En el artículo 4º transitorio del referido Código de Comercio, se dispuso que quedaban derogadas las leyes mercantiles preexistentes, conservando la obligación por parte de los comerciantes de inscribir en el registro público de comercio los títulos de propiedad industrial, patentes y marcas de fábrica ( artículo. 21, Frac. XIII).

Estableció asimismo como sanción por falta del registro que los documentos no podrían producir perjuicio a tercero (artículo 26).

La falta de registro de documentos hará que en caso de quiebra ésta se considera como fraudulenta salvo prueba en contrario (artículo. 27).

Sin embargo, esta obligación quedó sin efecto al entrar en vigor las Leyes de Patentes y Marcas de 1903 (artículo 117 y 91 Transitorios); y en lo sucesivo la inscripción de los títulos de propiedad industrial, únicamente se deberían efectuar en la Oficina de Patentes.

Concluyendo, el Código de Comercio de 1884, el decreto de 11 de diciembre de 1885 y su Reglamento del mismo año y el Código Penal formaron toda nuestra

legislación sobre marcas de fábrica, hasta la expedición de nuestra primera Ley de Marcas de Fábrica.

### **1.3. ETAPA CONTEMPÓRANEA**

#### **1.3.1. Las marcas regidas por una ley especial.**

En los siguientes puntos se realizará un examen de cada una de las leyes especiales que regularon las marcas.

##### **1.3.1.1. Ley de Marca de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.**

La Ley de Marcas de Fábrica fue expedida 28 de noviembre de 1889 por el Ejecutivo Federal estando al cargo Porfirio Díaz, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso, entrando en vigor el 1º de enero de 1890.

El objeto de esta Ley era proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país, en sus 19 artículos se introducen importantes disposiciones que por su contenido reflejan un serio empeño para garantizar no sólo el interés del productor, sino también un interés general.

Por lo tanto, con el fin de sistematizar el contenido de la primera Ley de Marcas de Fábrica se analizará de la forma siguiente:

- a) Definición de marca: Se considerará como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial (artículo 1º).
- b) Signo y medio material no registrable: No se considerará como marca; la forma, color locuciones o designaciones que no constituyan por si solo el signo determinante de la especialidad del producto. En ningún caso este signo podrá ser contrario a la moral. (artículo. 3º)
- c) Sujetos de Derechos de las marcas. Cualquier propietario de la marca de fabrica, ya sea nacional o extranjero residente en el país podía

adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, sujetándose a ciertas formalidades.

d) Procedimiento para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica. Requisitos:

I.-El poder otorgado al mandatario; si el interesado no se presentaba por sí mismo.

II.- Dos ejemplares de la marca o de su representación por medio de dibujo o gravado.

III.-Dos hojas por separado, en las cuales se indicarán aquellos pormenores, sea por medio de una o varias figuras de detalle o por medio de una leyenda explicativa, en caso de que la marca se presente en hueco o en relieve sobre el producto o de que presente alguna otra particularidad.

IV.-El contrato de comisión escrito, a cuya virtud se haya establecido la agencia, debidamente legalizado.

e) Adquisición sobre el derecho de la marca. El que primero hubiere hecho uso legalmente de una marca, es el único que puede pretender adquirir su propiedad. En caso de disputa entre dos propietarios de la misma marca, la propiedad pertenecerá al primer poseedor, o bien si la posesión no pudiere comprobarse, al primer solicitante.

f) Sistema sin previo examen con llamamiento a oposición. la declaración hecha por la Secretaría de Fomento se hará sin examen previo, bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes y sin perjuicio de los derechos de tercero.

La Secretaría de Fomento publicaba la solicitud del interesado y en el caso de oposición, presentada dentro de los 90 días siguientes a la publicación, no se procedía al registro de la marca hasta que la autoridad judicial decida a favor de quién debía hacerse el registro.

Como puede apreciarse en esta Ley se otorga participación a la autoridad judicial, a diferencia de la actual, donde el registro se hace a través de un procedimiento administrativo.

- g) Derechos del titular de una marca. El derecho al uso exclusivo del signo o medio material que constituye la marca, este derecho a su vez que otorga facultad de ejercitar las acciones civiles y penales que la Ley previa contra personas que lesionen su derecho de uso exclusivo.

Derecho el titular de la marca a transmitirla: Las marcas de fábrica no se transmiten sino con el establecimiento para cuyos objetos de fabricación o de comercio sirvan de distinción; pero su transmisión no estaba sujeta a ninguna formalidad especial y se verificaba conforme a las reglas del derecho común.

- h) Obligaciones del titular de una marca. Pagar las tasas que la ley (en este caso la de ingresos) señale, los cuales se enteraban en la tesorería General de la Federación.
- i) Duración del registro de una marca. Era indefinida, pero se entendía abandonada por la clausura o falta de producción por más de un año, del establecimiento, fábrica o negociación que la haya empleado.
- j) Publicidad de las marcas registradas. Las marcas de fábricas depositadas se conservaban en la Secretaría de Fomento, en donde podían examinar su registro, durante la hora que para tal efecto debían fijar la misma Secretaría, toda persona que lo pretenda, la cual podía obtener, a su costa copia certificada del registro.
- k) Nulidad de la marca. La propiedad de una marca obtenida en contravención de las prescripciones anteriores, era declarada judicialmente nula a petición de parte. De la sentencia ejecutoriada en que se declaraba nula la propiedad de una marca, se daba parte a la Secretaría de Fomento por el juez que hubiere conocido del asunto.

I) Falsificación de la marca. Había falsificación de marcas de fábrica:

I.-Cuando se usaban marcas de fábrica que eran una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad esta ya reservada, y

II.-Cuando la imitación era de tal naturaleza que, presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible la marca de confundirse con otra legalmente depositada.

Los delitos de falsificación de marcas de fábrica quedan sujetos a las penas que señalaba el Código respectivo, produciendo además la acción de daños y perjuicios.

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

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

Esta ley difiere con la ley vigente, en virtud de que, en ésta la duración del registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá revocarse por periodos de la misma duración, y si la 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 el 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.

Había falsificación de marca de fábrica cuando se usaba una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad estaba ya reservada y cuando pudiera confundirse con otra depositada, y eran culpables de delito de falsificación los que la usaban siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza. Estos delitos se juzgaban conforme al Código respectivo y procedía la acción de daños y perjuicios.

### **1.3.1.2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903.**

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 1903; tenía ocho capítulos: definición; registro y nulidad; penas; procedimiento para los juicios civiles; Procedimiento para los juicios de orden penal; nombre y avisos comerciales; Derecho fiscales y Transitorios.

Definía por primera vez lo que se debía entender por marca; estableciendo que es un signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que producen o expenden, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia (artículo 1º).

Por primera vez el registro de la marca se tramitó y efectuó por la oficina especialmente creada para ello, tal como existe en la actualidad, mediante la solicitud respectiva (artículo 3), pudiendo registrar la marca todo mexicano o extranjero (artículo 4).

El registro se hace sin ningún examen de novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero, limitándose la oficina de Patentes y Marcas a la práctica de un examen puramente administrativo de los documentos presentados (artículo 10).

Se prohíbe el registro de aquellos signos que no reúnen los requisitos de capacidad distintiva como los nombres o denominaciones genéricas. También no podrá registrarse los signos que no satisfagan el requisito por la licitud de la marca, como son los contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y los que tiende a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de



consideración, por ello no se pueden registrar como marcas las armas, los escudos y emblemas nacionales y de Estados extranjeros, sin el respectivo consentimiento de ellos (artículo 5).

Lo anterior es obvio, en virtud de que los citados objetos no son susceptibles de enajenación y apropiación.

El registro comienza a surtir sus efectos desde la fecha de su presentación a la Oficina de Patentes y Marcas (artículo 7) y deberá renovarse cada 20 años (artículo 6).

Se reconoce prioridad a las marcas cuyo registro se pida en México dentro de los cuatro meses de haber sido pedido en otro país, siempre que haya reciprocidad en tal respecto para los ciudadanos mexicanos (artículo 8).

Se introduce el sistema de la cesión libre de la marca registrada, la cual puede transmitirse y enajenarse como cualquier otro derecho, pero es obligatorio el registro de la transmisión en la oficina de Patentes y Marcas, sin dicho requisito el traspaso no producirá efecto en contra de tercero (artículo 12).

La nulidad de un registro se daba cuando se había hecho en contravención a las disposiciones de la propia ley, y como única causal específica se consigna la relativa a que la marca ya se hubiese registrado con anterioridad por otro (artículo 15).

Para quién se crea perjudicado por algún registro, la acción para pedir la nulidad también corresponde al Ministerio Público en los caso de interés general (art. 16), no siendo competente la Oficina de Marcas para declarar, sino los tribunales de la federación (artículos 17 y 35 de la ley en cita).

La base de la actual reglamentación penal del derecho marcario también se debe a esta ley, contiene sobre penalidad por uso ilegal o falsificación de una marca (art. 18), venta de mercancías marcada ilegalmente ( artículo 19), por inducir al público en error (art. 20), por usar marcas en las que se hagan indicaciones falsas (artículo 23).

En materia de acciones por daños y perjuicios (artículos 29 al 32 y 47 al 65). Se suprime en esta ley lo relativo al procedimiento para obtener ante los jueces de distrito de la Ciudad de México, la revocación de las resoluciones administrativas de la Oficina de Patentes y Marcas, en los caso en que los interesados no estuvieran conformes (artículo 39 y 46), con lo cual ha determinado que el juicio de amparo es el único medio para impugnar las resoluciones administrativas de la Secretaría de Fomento ó de la Oficina de Patentes y Marcas, en cuestión de marcas.

La obligación de inscribir en el registro de Comercio los certificados de marcas, como lo establecía el Código de Comercio, dejó de ser aplicable, y a partir de entonces era en la oficina de Marcas donde se práctica el registro.

Se incluye por primera vez una clasificación de producto y servicio divida en 50 clases.

Lo trascendente de esta ley es que fue elaborada para regular los derechos sobre las marcas de una forma específica y directa, agrupando las disposiciones de esta materia en un ordenamiento especial que desde el punto de vista formal se independiza de los modelos legislativos mercantiles y penales.

#### **1.3.1.3. Ley de Marcas y de Avisos y Nombre Comerciales de 28 de junio de 1928.**

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

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

Para obtener el registro de una marca, tenía que presentarse al Departamento de la Propiedad Industrial referido, la solicitud; una descripción de

la marca, las reservas que se hacían y su modelo; y una reproducción de la marca en doce ejemplares; la fecha en la que se empezó a usar; y el pago del impuesto fiscal para el examen de novedad de la solicitud.

El modo que adoptó para adquirir el derecho sobre la marca, fue el sistema mixto atributivo-declarativo, pues además de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca, también reconoce la fecha de primer uso (artículos 1, 4, 5, 6 y 39, fracción II y III).

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

Los efectos del registro duraban veinte años, contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud y podía ser renovable en forma indefinida en periodos de diez años.

Ya no fue necesaria la intervención inmediata de los tribunales judiciales para conocer acerca de la nulidad del registro marcario, pues se otorgó facultad al departamento de la Propiedad Industrial para decidir administrativamente tales cuestiones, de oficio o a petición de parte ( artículo. 42).

#### **1.3.1.4. La Ley de Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.**

Esta Ley fue expedida el 31 de diciembre de 1942, y publicada en el Diario oficial de la Federación en la misma fecha, se componía de nueve Títulos: Disposiciones Preliminares; Patentes de invención; Marcas; Avisos Comerciales; Procedimiento para Dictar las Declaraciones Administrativas; Publicidad en los Derechos de Propiedad Industrial; Responsabilidades Penales y Civiles y procedimientos Judiciales.

Respecto a las marcas, señalaba que quienes la usaran o quisieran usarla para distinguir los artículos que fabricaran o produjeran y denotar su procedencia, podían adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría

de la Economía Nacional, con las formalidades y requisitos de Ley; distinguía lo que no se admitía como marca, los plazos de revocación, que eran de 10 años y derechos fiscales y la sanción por no pagarlos en tiempo.

Las marcas debían usarse como se registraban, por no explorarse por cinco años, se extinguían o enajenaban con las formalidades de la legislación civil y registrarse en la Secretaría de la Economía Nacional para que surtieran efectos contra terceros.

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

La Secretaría de la Economía Nacional editaría mensualmente la Gaceta de propiedad Industrial, en la que se harían del conocimiento público: los datos relativos a la patentes concedidas; las marcas registradas; los avisos comerciales registrados; los nombres comerciales; las sentencias y resoluciones judiciales; la resoluciones administrativas; otros avisos; declaraciones; transmisiones; anulaciones; caducidades y todo lo relativo a la propiedad industrial.

Por lo que se refiere a las responsabilidades penales y civiles, se señalaban claramente los delitos especiales y las penas a que se hacían acreedores quienes infringieran las disposiciones señaladas en la Ley, los casos en que procedía la reparación del daño y los procedimientos judiciales, tantos en materia civil como penal, los tribunales competentes y las leyes aplicables.

Se establece el uso obligatorio de la leyenda “Hecho en México”, en artículos de fabricación nacional que ostente marcas, registradas o no (artículo. 261)

Se suprimió el procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas que establecía la ley anterior, por lo que la revisión de su legalidad quedó en manos de los jueces de Distrito a través del juicio de amparo.

#### **1.3.1.5. Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975.**

Esta Ley fue expedida el 30 de diciembre de 1975, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, regulaba las patentes de invención y de mejora; los certificados de invención; el registro de modelos; los dibujos industriales; los apoyos y facilidades respecto de los derechos solicitados por los trabajadores, las micro y las pequeñas industrias; el registro de marcas, las denominaciones de origen; los avisos; los nombres comerciales; y la protección contra la competencia desleal.

Las marcas tanto de productos como de servicios se podían registrar en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exclusivo durante 5 años, plazo renovable indefinidamente por periodos iguales; la marca debía usarse tal y como fue registrada; su uso en forma distinta traía como consecuencia la extinción del registro; esto preveía la declaratoria correspondiente; asimismo se podían transmitir por los medios y por las formalidades de la legislación común, sólo surtía efectos a partir de su inscripción en el registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

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

Como se observa lo que difiere de la anterior ley es que se modificó la vigencia de 10 en la anterior, a 5 años en la vigente en esa época; además se estableció la posibilidad de iniciar el trámite de declaración de protección de denominaciones de origen.

Es importante mencionar que el 25 de noviembre de 1989 fue adoptada la Clasificación Internacional de Productos y Servicios acordada en el Arreglo de Niza, misma que esta vigente a la fecha, al igual que la Clasificación de Elementos Figurativos de Acuerdo de Viena, lo anterior en virtud de que para registrar una marca es necesario indicar la clase del producto o servicio de acuerdo a esta clasificación internacional.

### **1.3.1.6. Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991.**

La modernización requerida en cuanto a la protección industrial llevó a la creación de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial promulgada el 27 de junio de 1991, misma que sustituyó a la de 1976. A su vez, la Ley de 1991 fue modificada en 1994 mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de agosto, cambiando su nombre a Ley de la Propiedad Industrial (LPI).

En su transitorio segundo se abrogan:

- I.- La Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, así como sus reformas y adiciones, pero se seguirá aplicando por lo que se refiere a los delitos cometidos durante su vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 56 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, y
- II.- La Ley sobre Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente.

Continuará en vigor, en lo que no se oponga a ésta, el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1988 en tanto no se expidiera otro.

Los registros de marcas y las autorizaciones de uso de una denominación de origen otorgado con base en la Ley de Invenciones y Marcas que se abroga, conservarán su vigencia. En todo lo demás quedarán sujetos a esta Ley y su reglamento.

Esta Ley establecía 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, lo relevante de esta reforma fue que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial inicia sus funciones como única autoridad administrativa para proteger los derechos de propiedad industrial en nuestro país.

### **1.3.2. Tratados y Convenios.**

“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 1976; 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).”<sup>22</sup>

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.”<sup>23</sup>

“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 jurídico 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. Entre los mencionados tratados destacan, el de Libre Comercio de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá (1992), el firmado

---

<sup>22</sup> ROSAS RODRÍGUEZ, Roberto, Las marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Boletín Mexicano del Derecho Comparado, mayo-agosto, año vol. XXXVI, número 107, UNAM, México, p. 670; disponible: <http://www.redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/427/427107.pdf>.

<sup>23</sup> Idem.

con Costa Rica (1994), el Tratado de libre comercio del Grupo de los Tres (G3), México, Colombia y Venezuela (1994), el Tratado de Libre Comercio entre México y la República de Bolivia (1994), el firmado con Nicaragua (1997), el Tratado de Libre Comercio entre México y la República de Chile (1998), el firmado con la Unión Europea (2000), y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio, (2000).”<sup>24</sup>

#### CUADRO COMPARATIVO DE LAS LEYES ESPECIALES EN MATERIA DE MARCAS

LEY	CONCEPTO DE MARCA
LEY DE MARCAS DE FÁBRICA PUBLICADA EN EL	ART. 1º.- SE CONSIDERA COMO MARCA DE FÁBRICA CUALQUIER SIGNO DETERMINANTE DE LA ESPECIALIDAD PARA EL COMERCIO DE UN PRODUCTO

<sup>24</sup> Idem.



D.O.F. EL 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.	INDUSTRIAL
<b>LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903.</b>  PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1903.	ART. 1º.-ES UN SIGNO O DENOMINACION CARACTERISTICA Y PECULIAR USADA POR EL INDUSTRIAL, AGRICULTOR O COMERCIANTE EN LOS ARTÍCULO QUE PRODUCEN O EXPENDEN, CON EL FIN DE SINGULARIZARLOS Y DENOTAR SU PROCEDENCIA.
<b>LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 28 DE JUNIO DE 1928.</b>  PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL 27 DE JULIO DE 1928.	ART. 2º. PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO ANTERIOR, LOS NOMBRES LOS NOMBRES BAJO UNA FORMA DISTINTIVA, LAS DENOMINACIONES Y EN GENERAL CUALQUIER MEDIO MATERIAL QUE SEA SUSCEPTIBLE, POR SUS CARACTERES ESPECIALES, DE HACER DISTINGUIR A LOS OBJETOS A QUE TRATA DE APLICARSE, DE LOS DE SU MISMA ESPECIE O CLASE.  .....
<b>LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PUBLICADA EN EL D.O.F EL 31 DE DICIEMBRE DE 1942.</b>	ART. 97. NO MODIFICA EL CONCEPTO DE LA LEY ANTERIOR, SIGUE SIENDO EL MISMO.
<b>LEY DE INVENCIONES Y; MARCAS DE 30 DE DICIEMBRE DE 1975.</b>  PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 10 DE FEBRERO DE 1976.	ART. 87.-ESTA LEY RECONOCE LAS MARCAS DE PRODUCTOS Y LAS MARCAS DE SERVICIOS. LAS PRIMERAS SE CONSTITUYEN POR SIGNOS QUE DISTINGUEN A LOS ARTÍCULOS O PRODUCTOS DE OTROS DE SU MISMA ESPECIE O CLASE. LAS SEGUNDAS, POR LOS SIGNOS QUE DISTINGUEN UN SERVICIO DE OTROS DE SU MISMA CLASE O ESPECIE.
<b>LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 27 DE JUNIO DE 1991.</b>  MEDIANTE EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 2 DE AGOSTO DE 1994, CAMBIÓ SU NOMBRE A LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	ART.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.

<b>LEY</b>	<b>NO SE CONSIDERA COMO MARCAS</b>
LEY DE MARCAS DE FÁBRICA DE 28 DE NOVIEMBRE	ART.3 NO SE CONSIDERARÁN COMO MARCAS LA FORMA, COLOR, LOCUCIONES Ó DESIGNACIONES QUE NO CONSTITUYEN POR SÍ SOLAS EL SIGNO DETERMINANTE DE LA ESPECIALIDAD DEL PRODUCTO. EN NINGÚN CASO ESTE SIGNO PODRÁ SER

DE 1889.	CONTRARIO A LA MORAL.
LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903.	<p>ART. 5 NO PODRÁN REGISTRARSE COMO MARCAS:</p> <p>I.-LOS NOMBRES Ó DENOMINACIONES GENÉRICAS, CUANDO LA MARCA AMPARE OBJETOS QUE ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL GÉNERO O ESPECIE A QUE SE REFIERE EL NOMBRE Ó DENOMINACIÓN; PUES EL REQUISITO INDISPENSABLE PARA QUE UNA DENOMINACIÓN Ó NOMBRE PUEDA SERVIR COMO MARCA, ES EL DE QUE SEA SUSCEPTIBLE PARA SEÑALAR O HACER DISTINGUIER LOS EFECTOS ASÍ AMPARADOS, PRECISAMENTE DE OTROS DE SU MISMA ESPECIE Ó CLASE.</p> <p>II.- TODO LO QUE SEA CONTRARIO A LA MORAL, A LAS BUENAS COSTUMBRES, Ó A LAS LEYES PROHIBITIVAS; Y TODOS AQUELLO QUE TIENDA Á RIDICULIZAR IDEAS, PERSONAS Ú OBJETOS DIGNOS DE CONSIDERACIÓN;</p> <p>III.- LAS ARMAS, ESCUDOS Y EMBLEMAS NACIONALES.</p> <p>IV.- LAS ARMAS, ESCUDOS Y EMBLEMAS DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN, CIUDADES NACIONALES Ó EXTRANJERAS,NACIONES Y ESTADOS EXTRANJEROS, ETC. SIN EL RESPECTIVO CONSENTIMIENTO DE ELLOS;</p> <p>V.- LOS NOMBRE, FIRMAS, SELLOS Y RETRATOS DE LOS PARTICULARES SIN SU CONSENTIMIENTO.</p>
LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 28 DE JUNIO DE 1928.	<p>ART.7º. NO SE ADMITIRAN A REGISTRO COMO MARCA:</p> <p>I.- LOS NOMBRES O DENOMINACIONES GENÉRICAS CUANDO LA MARCA AMPARE OBJETOS QUE ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL GÉNERO O ESPECIE A QUE SE REFIERE TAL NOMBRE O DENOMINACIÓN, O QUE SE HAYAN HECHO DE USO COMÚN EN EL PAÍS PARA DESIGNAR PRODUCTOS PERTENECIENTES A LA CLASE O ESPECIE QUE TRATA DE AMPARARSE COMO MARCA.</p> <p>II.- LOS ENVASES QUE PERTENEZCAN AL DOMINIO PÚBLICO O SE HAYAN HECHO DE USO COMÚN EN MÉXICO.</p> <p>III.- TODO LO QUE SEA CONTRARIO A LA MORAL, A LAS BUENAS COSTUMBRES, A LAS LEYES PROHIBITIVAS; Y TODOS AQUELLO QUE TIENDA Á RIDICULIZAR IDEAS, Ú OBJETOS DIGNOS DE CONSIDERACIÓN;</p> <p>IV. LAS ARMAS, ESCUDOS Y EMBLEMAS NACIONALES.</p> <p>V. LAS ARMAS, ESCUDOS Y EMBLEMAS DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN, CIUDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS,NACIONES Y ESTADOS EXTRANJEROS, ETC. SIN EL RESPECTIVO CONSENTIMIENTO DE ELLOS;</p> <p>VI. LOS NOMBRE, FIRMAS, SELLOS Y RETRATOS DE LOS PARTICULARES SIN SU CONSENTIMIENTO.</p> <p>VII. EL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA, Y LA DENOMINACIÓN CRUZ ROJA O CRUZ DE GINEBRA.</p> <p><b>VIII. UNA MARCA QUE SEA IGUAL O TAN PARECIDA A OTRA ANTERIORMENTE REGISTRADA, QUE TOMADAS EN CONJUNTO O ATENDIENDO A LOS ELEMENTOS QUE HAYAN SIDO RESERVADOS, PUEDAN CONFUNDIRSE.</b></p> <p>IX. UNA MARCA QUE OSTENSIBLEMENTE PUEDA INDUCIR AL PÚBLICO EN ERROR SOBRE LA PROCEDENCIA DE LOS ARTÍCULOS QUE AMPARA.</p> <p>X. LOS NOMBRES QUE INDIQUEN SIMPLEMENTE LA PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS, A MENOS QUE SE TRATE DE LUGARES DE PROPIEDAD PARTICULAR Y SE TENGA EL CONSENTIMIENTO DEL PROPIETARIO.</p>
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942.	<p>ART. 105. NO SE ADMITIRÁN A REGISTRO COMO MARCAS:</p> <p>I. LOS NOMBRES PROPIOS, TECNICOS O VULGARES, DE LOS PRODUCTOS O LAS DENOMINACIONES GENÉRICAS, Y SUS TRADUCCIONES, CUANDO SE PRETENDA AMPARAR ARTÍCULOS QUE ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL GÉNERO O ESPECIE A QUE CORRESPONDE TAL NOMBRE O DENOMINACIÓN.</p> <p>II. LOS NOMBRE QUE SE HAYAN HECHO DE USO COMÚN EN EL PAÍS, PARA DESIGNAR PRODUCTOS PERTENECIENTES AL MISMO GÉNERO O ESPECIE QUE AQUELLOS QUE TRATEAN DE AMPARARSE CON LA MARCA.</p>

	<p>III. LOS ENVASES QUE SEAN DEL AL DOMINIO PÚBLICO O SE HAYAN HECHO DE USO COMÚN EN MÉXICO, Y EN GENERAL, AQUÉLLOS QUE CAREZCAN DE UNA ORIGINALIDAD TAL QUE LOS DISTINGA FÁCILMENTE.</p> <p>IV LAS FIGURAS, DENOMINACIONES O FRASES DESCRIPTIVAS DE LOS PRODUCTOS QUE TRATAN DE AMPARARSE CON LA MARCA, INCLUYENDO LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS O GENTILICIOS. UNA DENOMINACIÓN DESCRIPTIVA NO SE CONSIDERARÁ DISTINTIVA POR EL SÓLO HECHO DE QUE OSTENTE UNA ORTOGRAFÍA CAPRICHOSA, O SE ENCUENTRE TRADUCIDA A CUALQUIER IDIOMA.</p> <p>V. LOS SIMPLES COLORES AISLADAMENTE, A MENOS QUE ESTÉN COMBINADOS O ACOMPAÑADOS DE ELEMENTOS TALES COMO SIGNOS O DENOMINACIONES QUE TENGAN UN CARÁCTER PARTICULAR Y DISTINTIVO.</p> <p>VI. IGUAL REDACCIÓN DEL ART. 7, FRACCIÓN III DE LA LEY ANTERIOR.</p> <p>VII. LAS ARMAS, ESCUDOS Y EMBLEMAS NACIONALES, LA DESIGNACIÓN VERBAL DE LOS EMBLEMAS SE EQUIPARÁ A LOS EMBLEMAS MISMOS.</p> <p>VIII. IGUAL REDACCIÓN DEL ART. 7, FRACCIÓN V DE LA LEY ANTERIOR.</p> <p>IX. LOS NOMBRES, FIRMAS, SELLOS Y RETRATOS, SIN LA AUTORIZACIÓN DE LOS INTERESADOS O, SI HAN FALLECIDO, DE SUS HEREDEROS O PARIENTES HASTA EL TERCER GRADO.</p> <p>X. IGUAL REDACCIÓN DEL ART. 7, FRACCIÓN VII DE LA LEY ANTERIOR.</p> <p>XI. LAS PALABRAS DE LENGUAS VIVAS EXTRANJERAS, CUANDO LA MARCA SE PIDA PARA APLICARSE A ARTÍCULOS QUE EL SOLICITANTE FABRIQUE SOLAMENTE EN MÉXICO, O EN CUALQUIER OTRO PAÍS DE HABLA ESPAÑOLA.</p> <p>XII. LAS DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS PROPIAS O VULGARES Y LOS NOMBRES O ADJETIVOS CUANDO INDIQUEN SIMPLEMENTE LA PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS, O PUEDAN ORIGINAR CUALQUIER CONFUSIÓN O ERROR EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS QUE PRETENDAN AMPARARSE. SE EXCEPTÚAN LOS NOMBRES DE LUGARES DE PROPIEDAD PARTICULAR, CUANDO SEAN ESPECIALES O INCONFUNDIBLES Y SE TENGA EL CONSENTIMIENTO DEL PROPIETARIO.</p> <p>XIII. LAS DENOMINACIONES O SIGNOS SUSCEPTIBLES DE ENGAÑAR AL PÚBLICO, ENTENDIÉNDOSE POR TALES LOS QUE CONSTITUYAN FALSAS INDICACIONES SOBRE LA NATURALEZA U ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS O SOBRE LAS CUALIDADES DE LOS PRODUCTOS QUE PRETENDAN AMPARARSE.</p> <p><b>XIV. UNA MARCA QUE SEA IGUAL O TAN PARECIDA A OTRA ANTERIORMENTE REGISTRADA, QUE TOMADAS EN CONJUNTO O ATENDIENDO A LOS ELEMENTOS QUE HAYAN SIDO RESERVADOS, PUEDAN CONFUNDIRSE. EN CONSECUENCIA, NO SERÁ REGISTRABLE:</b></p> <p>a).-AQUELLAS QUE SEA IDÉNTICA A OTRA ANTERIOR YA REGISTRADA Y VIGENTE, SOLICITANDA PARA LOS MISMOS ARTÍCULOS. LA NEGATIVA SE DICTARÁ DE PLANO Y PROCEDERÁ AUN EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL NUEVO REGISTRO LO PIDA EL DUEÑO DE LA MARCA ANTERIOR VIGENTE, U OTRA PERSONA CON EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL PROPIETARIO DE LA MARCA PRIMORDIAL.</p> <p>b).- AQUELLAS QUE SEAN SEMEJANTES A OTRA YA REGISTRADA Y VIGENTE, APLICADA A LOS MISMO ARTÍCULOS, EN GRADO TAL QUE PUEDA CONFUNDIRSE CON LA ANTERIOR. TAMBIÉN EN ESTE CASO LA NEGATIVA SE DICTARÁ DE PLANO, SALVO QUE LA MARCA SEA SOLICITADA PRECISAMENTE POR EL PROPIETARIO DE LA MARCA ANTERIOR CON LA CUAL PUEDE CONFUNDIRSE, CASO EN EL QUE EL REGISTRO SERÁ CONCEDIDO Y LAS MARCAS SE CONDERARÁN LIGADAS PARA EL SÓLO EFECTO DE Y TRANSMISIÓN.</p> <p>c).- LA QUE TENGA SEMEJANZA DUDOSA O INDETERMINADA CON OTRA MARCA ANTERIOR VIGENTE, APLICADA A LOS MISMOS ARTÍCULOS. EN ESTE CASO SE DARÁ AVISO AL DUEÑO DE LA MARCA ANTERIOR CON LA QUE EXISTA SEMEJANZA DUDOSA Y TENIENDO EN CUENTA LO QUE ÉSTE EXPONGA, DENTRO DEL PLAZO QUE AL EFECTO SE LE SEÑALE, SE RESOLVERÁ SOBRE LA CONCESIÓN O NEGATIVA DEL REGISTRO. LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE SE DICTE SOBRE EL PARTICULAR, SE COMUNICARÁ A TODOS LOS INTERESADOS. SI EL SOLICITANTE ES EL DUEÑO DE LA MARCA ANTERIOR CON LA QUE EXISTA SEMEJANZA DUDOSA, ÉSTA NO SERÁ OBSTÁCULO PARA LA CONCESIÓN DEL REGISTRO SOLICITADO, SIN QUE DEBA CORRERSE TRASLADO ALGUNO, PERO EN TODO CASO, LA SECRETARÍA</p>
--	---

	<p><b>PODRÁ DECLARAR LIGADA LA MARCA QUE SE CONCEDA, CON LA MARCA ANTERIOR DEL MISMO INTERESADO CON LA QUE EXISTA SEMEJANZA.</b></p>
<p><b>LEY DE INVERSIONES Y MARCAS DE 30 DE DICIEMBRE DE 1975.</b></p>	<p>ART. 91 ( EL CONTENIDO DE ESTE ARTÍCULO CONTIENE LOS SUPUESTOS DEL LAS LEYES ANTERIORES, POR LO CUAL ÚNICAMENTE SE TRASCIBIRÁN LAS FRACCIONES QUE CONTIENEN SUPUESTOS NUEVOS)</p> <p>IV.LA FORMA USUAL Y CORRIENTE DE LOS PRODUCTOS O LA IMPUESTA POR LA NATURALEZA MISMA DEL PRODUCTO O DEL SERVICIO O POR SU FUNCIÓN INDUSTRIAL.</p> <p>IX. LAS QUE REPRODUZCAN O EMITEN MONEDAS, BILLETES DE BANCO Y OTROS MEDIOS OFICIALES DE PAGO NACIONALES O EXTRANJEROS O LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS.</p> <p>XII. LOS TITULOS DE OBRAS LITERARIAS, ARTÍSTICAS O CIENTÍFICAS Y LOS PERSONAJES FICTICIOS O SIMBÓLICOS, SALVO CON EL CONSENTIMIENTO DE SU AUTOR, CUANDO CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, ÉSTE MANTENGA VIGENTES SUS DERECHOS, ASÍ COMO LOS PERSONAJES HUMANOS DE CARACTERIZACIÓN, SI NO SE CUENTA CON SU CONFORMIDAD.</p> <p><b>XIII. LAS PALABRAS SIMPLES O COMPUESTAS DE LENGUAS VIVAS EXTRANJERAS Y LAS CONSTRUIDAS ARTIFICIOSAMENTE DE MODO QUE POR SU GRAFISMO O FONÉTICA PAREZCAN VOCES EXTRANJERAS, CUANDO LA MARCA SE SOLICITE PARA APLICARSE A ARTÍCULOS O SERVICIOS QUE EL SOLICITANTE PRODUZCA O PRESTE EXCLUSIVAMENTE EN EL PAÍS DE HABLA ESPAÑOLA.</b></p> <p>XV. 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 ESPEPECIALES E INCONFUNDIBLES Y SE TENGA EL CONSENTIMIENTO DEL PROPIETARIO.</p> <p>XVI. LOS MAPAS; SIN EMBARGO PODRÁN USARSE COMO ELEMENTOS DE LAS MARCAS, SI CORRESPONDEN AL PAÍS DE ORIGEN O LUGAR O PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE AQUELLAS DISTINGUEN.</p>
<p><b>LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 27 DE JUNIO DE 1991.</b></p>	<p>ART. 90 ( EL CONTENIDO DE ESTE ARTÍCULO CONTIENE LOS SUPUESTOS DEL LAS LEYES ANTERIORES, POR LO CUAL ÚNICAMENTE SE TRASCIBIRÁN LAS FRACCIONES QUE CONTIENEN SUPUESTOS NUEVOS)</p> <p>I.- LAS DENOMINACIONES, FIGURAS O FORMAS TRIDIMENSIONALES ANIMADAS O CAMBIANTES, QUE SE EXPRESAN DE MANERA DINÁMICA, AÚN CUANDO SEAN VISIBLES;</p> <p>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;</p> <p>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 DE LA ESPECIE, CALIDAD, CANTIDAD, DESTINO, VALOR, LUGAR DE ORIGEN DE LOS PRODUCTOS O LA ÉPOCA DE PRODUCCIÓN;</p> <p>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, R</p> <p>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;</p> <p><b>XV.- LAS DENOMINACIONES, FIGURAS O FORMAS TRIDIMENSIONALES, IGUALES O SEMEJANTES A UNA MARCA QUE LA SECRETARÍA ESTIME NOTORIAMENTE CONOCIDA EN MÉXICO, PARA SER APLICADAS A CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO;</b></p>

LEY	REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA
<b>LEY DE MARCAS DE FÁBRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.</b>	<p>ART. 5. PARA ADQUIRIR LA PROPIEDAD EXCLUSIVA DE UNA MARCA DE FÁBRICA, EL INTERESADO OCURRIRÁ POR SÍ, Ó POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE, A LA SECRETARÍA DE FOMENTO, HACIENDO CONSTAR QUE SE RESERVA SUS DERECHOS, ACOMPAÑANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:</p> <p>I.-EL PODER OTORGADO AL MANDATARIO SI EL INTERESADO NO SE PRESENTA POR SI MISMO.</p> <p>II. DOS EJEMPLARES DE LA MARCA O DE SU REPRESENTACIÓN POR MEDIO DEL DIBUJO O GRABADO.</p> <p>III. EN EL CASO DE QUE LA MARCA SE PONGA EN HUECO Ó EN RELIEVE SOBRE LOS PRODUCTOS, Ó DE QUE PRESENTE ALGUNA OTRA PARTICULARIDAD, SE REMITIRÁ TAMBIÉN DOS HOJAS SEPARADAS, EN LAS CUALES SE INDICARÁN AQUELLOS PORMENORES, SEA POR MEDIO DE UNA O VARIAS FIGURAS DE DETALLE, SEA POR MEDIO DE UNA LEYENDA EXPLICATIVA.</p> <p>IV.-EL CONTRATO DE COMISIÓN ESCRITO, A CUYA VIRTUD SE HAYA ESTABLECIDO LA AGENCIA DEBIDAMENTE LEGALIZADO, EN EL CASO A QUE SE REFIERE LA SEGUNDA PARTE DEL ARTICULO ANTERIOR.</p>
<b>LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903.</b>	<p>ART. 3. TODO EL QUE DESEE REGISTRAR UNA MARCA, DEBERÁ PRESENTAR A LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS UNA SOLICITUD ACOMPAÑADA DE LO SIGUIENTE:</p> <p>I.- UNA DESCRIPCIÓN DE LA MARCA...,EN ESE ESCRITO SE EXPRESARÁN: NOMBRE DEL PROPIETARIO, NOMBRE DE SU FÁBRICA O NEGOCIACIÓN, SI LO TUVIEREN UBICACIÓN DE ÉSTAS Y DESIGNACIÓN DE LOS OBJETOS O PRODUCTOS A QUE SE VA APLICAR LA MARCA.</p> <p>II.- DOS EJEMPLARES DEL DOCUMENTO ANTERIOR</p> <p>III. UN "CLICHÉ" DE LA MARCA; Y</p> <p>IV. DOCE EJEMPLARES DE LA MARCA TAL COMO SE VAYA A USAR.</p>
<b>LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 28 DE JUNIO DE 1928.</b>	<p>ART.9º. PARA OBTENER EL REGISTRO DE UNA MARCA, DEBERÁ PRESENTARSE AL DEPARTAMENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL UNA SOLICITUD ACOMPAÑADA DE LO SIGUIENTES:</p> <p>LAS FRACCIONES I AL IV IGUALES SUPUESTOS QUE EL ART. 3º. DE LA LEY ANTERIOR.</p> <p>V. UNA DECLARACIÓN DE LA FECHA EN QUE SE COMENZÓ A USAR LA MARCA. SE DEBÍA TOMAR EN CUENTA LAS CONDICIONES QUE PREVIA EL REGLAMENTO.</p> <p>VI.-EL IMPUESTO FISCAL RELATIVO AL EXAMEN DE LA SOLICITUD.</p>
<b>LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942.</b>	<p>ART. 116. LA SOLICITUD DEL REGISTRO DE UNA MARCA SE PRESENTARÁ A LA SECRETARÍA EN ESCRITO POR DUPLICADO, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL SOLICITANTE, LA UBICACIÓN DE SU ESTABLECIMIENTO, Y LOS DEMÁS DATOS QUE PREVENGAN ESTA LEY Y SU REGLAMENTO LA SOLICITUD SERÁ ACOMPAÑADA DE LO SIGUIENTE:</p> <p>I.-DESCRIPCIÓN POR TRIPLICADO DE LA MARCA, QUE TERMINARÁ CON LAS RESERVAS QUE DE ELLA SE HAGAN, CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES QUE CONTENGAN EL REGLAMENTO.</p> <p>LAS FRACCIONES II A LA IV IGUALES REQUISITOS QUE LAS LEYES ANTERIORES)</p>
<b>LEY DE INVENCIÓNES Y; MARCAS DE 30 DE DICIEMBRE DE 1975.</b>	<p>ART. 100. LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA SE PRESENTARÁ ANTE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, POR ESCRITO EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR EL NOMBRE, DOMICILIO Y NACIONALIDAD DEL SOLICITANTE, LA UBICACIÓN DE SU ESTABLECIMIENTO O DEL PRINCIPAL SI TIENE VARIOS, ASÍ COMO LA DECLARACIÓN DE LA FECHA EN QUE SE PRINCIPIO A USAR LA MARCA, LA QUE NO PODRÁ SER MODIFICADA ULTERIORMENTE, Y LOS DEMÁS DATOS QUE PREVENGA EL REGLAMENTO.</p>

	<p>LA SOLICITU SE ACOMPAÑARÁ:</p> <p>I.-LA DESCRPCIÓN DE LA MARCA.....</p> <p>II. LOS EJEMPLARES DE LA IMPRESIÓN DE LA MARCA.....</p> <p>III. CUANDO LA MARCA DEBA USARSE EN COLORES Y SE RESERVEN ÉSTOS, SE EXHIBIRÁN, ADEMÁS LOS MARBETES O ETIQUETAS DE LA MARCA EN LA FORMA EN QUE ÉSTA VAYA A USARSE.</p>
<p><b>LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 27 DE JUNIO DE 1991.</b></p>	<p>ARTÍCULO 113.- PARA OBTENER EL REGISTRO DE UNA MARCA DEBERÁ PRESENTARSE SOLICITUD POR ESCRITO ANTE LA SECRETARÍA CON LOS SIGUIENTES DATOS:</p> <p>I.- NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO DEL SOLICITANTE;</p> <p>I (SIC).- EL SIGNO DISTINTIVO DE LA MARCA, MENCIONANDO SI ES NOMINATIVO, INNOMINADO O MIXTO Y, EN SU CASO, SI ES TRIDIMENSIONAL;</p> <p>III.- LA FECHA DE PRIMER USO DE LA MARCA, LA QUE NO PODRÁ SER MODIFICADA ULTERIORMENTE, O LA MENCIÓN DE QUE NO SE HA USADO;</p> <p>IV.- LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A LOS QUE SE APLICARÁ LAS MARCA (SIC), Y</p> <p>V.- LOS DEMÁS QUE PREVENGA EL REGLAMENTO DE ESTA LEY.</p>

<b>LEY</b>	<b>EXAMEN DE FORMA Y FONDO</b>
<p><b>LEY DE MARCAS DE FÁBRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.</b></p>	<p>ART. 9 LA PROPIEDAD EXCLUSIVA DE UNA MARCA NO PUEDE EJERCITARSE SINO EN VIRTUD DE LA DECLARACIÓN HECHA POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE FOMENTO, DE QUE EL INTRESADO SE HA RESERVADO SUS DERECHOS, DESPUÉS DE HABERSE LLENADO TODOS LOS REQUISITOS LEGALES.</p> <p>ART. 10 LA DECLARACIÓN DE QUE HABLA EL ARTÍCULO ANTERIOR, <b>SE HARÁ SIN EXÁMEN PREVIO</b>, BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS SOLICITANTES Y SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE TERCERO.</p>
<p><b>LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903.</b></p>	<p>ART. 10 EL REGISTRO DE UNA MARCA SE HARÁ SIN PREVIO EXAMEN DE SU NOVEDAD, BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE Y SIN PERJUICIO DE TERCERO.</p> <p>LA OFICINA DE PATENTE Y MARCAS HARÁ UNA EXAMEN PURAMENTE ADMINISTRATIVO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS, CON EL FIN DE CERCORARSE SI ESTÁN COMPLETOS Y LLENAN LOS REQUISITOS QUE EN CUANTO Á SU FORMA PREVIENEN ESTA LEY .Y SU REGLAMENTO.</p>
<p><b>LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 28 DE JUNIO DE 1928.</b></p>	<p>ART.13 AL RECIBIRSE EN EL DEPARTAMENTO LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA, SI LOS DERECHOS DE EXÁMEN PREVENIDOS POR LA FRACCIÓN I DEL ART. 116, HAN SIDO ENTERADOS, SE PROCEDERÁ A EFECTUAR EL EXÁMEN ADMINISTRATIVO DE LOS DOCUMENTOS EXHIBIDOS, PARA VER SI ESTÁN COMPLETOS Y REÚNEN LOS REQUISITOS DE FORMA QUE PREVIENEN ESTA LEY Y SU REGLAMENTO. DEL RESULTADO DE ESTE EXAMEN SE DARÁ CUENTA POR ESCRITO AL INTERESADO.</p> <p>ART. 17 CUANDO <b>AL HACER EL EXÁMEN DE NOVEDAD DE UNA MARCA</b> CUYO REGISTRO SE SOLICITE, SE ENCUENTRE SEMEJANZA CON OTRA YA REGISTRADA O EN TRAMITACIÓN Y APLICADA A LOS MISMOS OBJETOS, SE COMUNICARÁ AL INTERESADO PARA QUE MANIFIESTE DENTRO DE UN PLAZO FIJO, SU CONFORMIDAD EN MODIFICARLA; Y SI NO ESTUVIERE CONFORME, SE LE NOTIFICARÁ DIRECTAMENTE A LOS PROPIETARIOS DE LAS MARCAS SEMEJANTES ENCONTRADAS.....</p>
<p><b>LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE</b></p>	<p>ART. 121 RECIBIDA LA SOLICITUD POR LA SECRETARÍA Y ENTERADOS LOS DERECHOS POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE LA MISMA, SE PROCEDERÁ A EFECTUAR EL EXAMEN DE LOS DOCUMENTOS EXHIBIDOS, PARA VER SI ESTÁN COMPLETOS Y REÚNEN LOS REQUISITOS QUE PREVIENE ESTA LEY Y SU REGLA,ENTO.</p> <p>ART. 124 <b>CUANDO AL HACER EL EXÁMEN DE NOVEDAD DE UNA MARCA</b> CUYO REGISTRO SE SOLICITA, SE ENCUENTRE OTRA IGUAL O SEMEJANTE YA REGISTRADA</p>

DE 1942.	O EN TRAMITACIÓN Y APLICADA A LOS MISMOS PRODUCTOS, SE DEJARÁ EN SUSPENSO EL REGISTRO Y SE DARÁ AVISO POR ESCRITO AL SOLICITANTE, INDICÁNDOLE EL NÚMERO DE LAS MARCAS IGUALES O SEMEJANTES ENCONTRADAS, PARA QUE MANIFIESTE DENTRO DEL PLAZO QUE AL EFECTO SE LE SEÑALE, SU CONFORMIDAD EN MODIFICAR LA QUE SOLICITA.
LEY DE INVENCIÓNES Y; MARCAS DE 30 DE DICIEMBRE DE 1975.	ART. 103 RECIBIDA LA SOLICITUD SE PROCEDERÁ A EFECTUAR UN EXÁMEN DE ÉSTA Y DE LOS DOCUMENTOS EXHIBIDOS, PARA COMPROBAR SI SE REÚNEN LOS REQUISITOS QUE PREVIENEN ESTA LEY Y SU REGLAMENTO.  ART. 105 SATISFECHOS LOS REQUISITOS LEGALES SE PROCEDERÁ A EFECTUAR EL EXAMEN DE NOVEDAD A EFECTO DE VERIFICAR SI SE PUDIERA AFECTAR DERECHO ADQUIRIDOS.
LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 27 DE JUNIO DE 1991.	ART.-119 RECIBIDA LA SOLICITUD, SE PROCEDERÁ A EFECTUAR UN EXAMEN DE FORMA DE ÉSTA Y DE LA DOCUMENTACIÓN EXHIBIDA, PARA COMPROBAR SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS QUE PREVIENE ESTA LEY Y SU REGLAMENTO.  ART.122 INTEGRADA LA SOLICITUD, SE REALIZARÁ UN EXAMEN DE FONDO, A FIN DE VERIFICAR SI LA MARCA, ES REGISTRABLE EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY. LA SECRETARÍA COMUNICARÁ POR ESCRITO AL SOLICITANTE CUALQUIER IMPEDIMENTO QUE EXISTA PARA EL REGISTRO DE SU MARCA, OTORGÁNDOLE <b>UN PLAZO DE DOS MESES</b> PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVenga. SI EL INTERESADO NO CONTESTA DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO SE CONSIDERARÁ ABANDONADA SU SOLICITUD. SI EL SOLICITANTE CONTESTA DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD.

LEY	RENOVACIÓN
LEY DE MARCAS DE FÁBRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.	ART. 12 LA DURACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LAS MARCAS DE FÁBRICA ES INDEFINIDA, PERO SE ENTENDERÁ ABANDONADA POR LA CLAUSURA Ó FALTA DE PRODUCCIÓN POR MÁS DE <b>UN AÑO</b> DEL ESTABLECIMIENTO, FÁBRICA O NEGOCIACIÓN QUE LA HAYA EMPLEADO.
LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903. PDOF 2-IX-1903	ART. 6 EL REGISTRO DE UNA MARCA DEBERÁ RENOVARSE <b>CADA VEINTE AÑOS</b> . EL RETARDO PARA HACER ESA RENOVACIÓN NO TRAERÁ CONSIGO LA PÉRDIDA DE LOS DERECHOS AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA, PERO HARÁ INCURRIR AL INTERESADO EN UN RECARGO SOBRE LOS DERECHOS FISCALES QUE HAYA DE PAGAR... MIENTRAS NO SE LLEVE A CABO LA RENOVACIÓN, EL MISMO INTERESADO NO TENDRÁ ACCIÓN PENAL CONTRA LOS QUE INDEBIDAMENTE USEN O FALSIFIQUEN LA MARCA.
LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 28 DE JUNIO DE 1928.	ART. 24 <b>LOS EFECTOS DEL REGISTRO DE UNA MARCA DURARÁN 20 AÑOS</b> CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD..... <b>ESTE PLAZO SERÁ RENOVABLE INDEFINIDAMENTE POR PERIODO DE 10 AÑOS.</b>  LA RENOVACIÓN DEL PRIMER PLAZO DE 20 AÑOS DE DURACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA, Y DE CADA UNO DE LOS DE 10 AÑOS POSTERIORES, DEBERÁ SER SOLICITADA DENTRO DEL ÚLTIMO SEMESTRE DE CADA PLAZO, Y EL PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTES, EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES AL DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942.	ART. 132 <b>LOS EFECTOS DEL REGISTRO DE UNA MARCA DURARÁN 10 AÑOS</b> CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD ..... <b>ESTE PLAZO SERÁ RENOVABLE INDEFINIDAMENTE POR PERÍODOS DE 10 AÑOS</b> , EN LOS TÉRMINOS DEL CAPÍTULO V DE ESTE TÍTULO.
LEY DE INVENCIÓNES Y; MARCAS DE 30 DE DICIEMBRE DE	ART.-112 LOS EFECTOS DEL REGISTRO DE UNA MARCA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE CINCO AÑOS A PARTIR DE LA FECHA LEGAL. ESTE PLAZO SERÁ RENOVABLE INDEFINIDAMENTE POR PERÍODOS DE CINCO AÑOS .....

1975.	
<b>LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 27 DE JUNIO DE 1991.</b>	ART 95.- <b>EL REGISTRO DE MARCA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DIEZ AÑOS</b> CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y PODRÁ RENOVARSE POR PERÍODOS DE LA MISMA DURACIÓN.

<b>LEY</b>	<b>CAUSAS DE NULIDAD Y AUTORIDAD QUE LA DECLARA</b>
<b>LEY DE MARCAS DE FÁBRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.</b>	ART. 14 LA PROPIEDAD DE UNA MARCA OBTENIDA EN CONTRAVENSIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES ANTERIORES, <u>SERÁ DECLARADA JUDICIALMENTE NULA A PETICIÓN DE PARTE.</u>
<b>LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903.</b>	ART. 15 EL REGISTRO DE UNA MARCA ES NULO CUANDO SE HAYA HECHO EN CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY Y DE SU REGLAMENTO, O CUANDO LA MARCA HAYA SIDO REGISTRADA CON ANTERIORIDAD POR OTRO, SI ESE REGISTRO TIENE MÁS DE DOS AÑOS Ó SI TENIENDO MENOS DE DOS AÑOS, SE HA HECHO CON MEJOR DERECHO.  ART. 16 LA ACCIÓN PARA PEDIR LA NULIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA CORRESPONDIA Á CUALQUIERA QUE SE CREA PERJUDICADO POR ÉL Y AL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS CASOS EN QUE HAYA ALGÚN INTERÉS GENERAL.  ART. 17 LA SENTENCIA EJECUTORIADA QUE DECLARO LA NULIDAD ..SE COMUNICARÁ A LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS <u>POR EL JUEZ QUE HAYA CONOCIDO DEL ASUNTOS....</u>
<b>LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 28 DE JUNIO DE 1928.</b>	ART. 39. EL REGISTRO DE UNA MARCA ES NULO: I.- CUANDO SE HAYA HECHO EN CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY..... II.-CUANDO HAYA SIDO USADA EN LA REPÚBLICA CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA MARCA REGISTRADA..... III.-CUANDO LA MARCA HAYA SIDO USADA CON ANTERIORIDAD EN EL EXTRANJERO.... IV.-CUANDO POR ERROR O DIFERENCIA DE APRECIACIÓN SE LLEVE A CABO UN REGISTRO EXISTIENDO EN VIGOR OTRO, QUE SE CONSIDERE INVADIDO POR TRATARSE DE UNA MARCA QUE SE CONFUNDE CON LA ANTERIOR..... V.- CUANDO LA MARCA CONTENGA INDICACIONES FALSAS RESPECTO A PROCEDENCIA DE LOS EFECTOS QUE AMPARE, UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL O COMERCIAL, O DEL PROPIETARIO, Y CON RESPECTO A MEDALLAS, DIPLOMAS O RECOMPENSAS QUE NO HAYA SIDO OBTENIDAS, O SE HAYA HECHO DECLARACIÓN FALSA DE LA FECHA EN QUE SE COMENZÓ A USAR LA MARCA.  ART. 42 LA DECLARACIÓN DE NULIDAD O EXTINCIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA, EN LOS CASOS QUE PROCEDA, SE HARÁ ADMINISTRATIVAMENTE.... A PETICIÓN DE PARTE; SIN PERJUICIO DE QUE SU RESOLUCIÓN PUEDA SER RECLAMADA JUDICIALMENTE EN LOS TÉRMINOS DEL CAPITULO VIII DE ESTA LEY-
<b>LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942.</b>	ART. 200. EL REGISTRO DE UNA MARCA ES NULO: I A V.... IGUAL SUPUESTOS DE LA LEY ANTERIOR.  ART. 208 LA DECLARACIÓN DE NULIDAD O EXTINCIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA, EN LOS CASO QUE PROCEDA SE HARÁ ADMINISTRATIVAMENTE POR LA SECRETARÍA DE LA ECONOMÍA NACIONAL, DE OFICIO, A PETICIÓN DE PARTE, O DEL MINISTERIO PÚBLICO, CUANDO TENGA ALGÚN INTERÉS LA FEDERACIÓN.
<b>LEY DE INVENCIÓNES Y; MARCAS DE 30 DE DICIEMBRE DE 1975.</b>	ART. 147 EL REGISTRO DE UNA MARCA ES NULA: I-...  II.-CUANDO LA MARCA SEA IDÉNTICA O SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSIÓN A OTRA QUE HAYA SIDO USADA EN EL PAÍS CON ANTERIORIDAD A LA FECHA LEGAL DE



	<p>LA MARCA REGISTRADA, APLICADA A LOS MISMOS O SIMILARES PRODUCTOS O SERVICIOS, SIEMPRE QUE QUIEN HAGA VALER EL MEJOR DERECHO DE USO COMPRUEBE HABER USADO SU MARCA ININTERRUMPIDAMENTE EN EL PAÍS CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE USO DECLARADO POR EL QUE LA REGISTRÓ.</p> <p>III.-...</p> <p>IV.- CUANDO LA ETIQUETA EN QUE APAREZCA LA MARCA CONTENGA INDICACIONES FALSAS RESPECTO A LA PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE AMPARE, UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL O COMERCIAL DE TITULAR DE LA MARCA O CON RESPECTO A MEDALLAS, DISPOSICIONES, PREMIOS O RECOMPENSAS.</p> <p>VI....( REDACCIÓN DE LA FRACCIÓN IV LEY ANTERIOR)</p> <p>VII. CUANDO EL AGENTE O EL REPRESENTANTE DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA EN EL EXTRANJERO, SOLICITE Y OBTENGA EL REGISTRO DE ÉSTA A SU NOMBRE, SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL TITULAR DE LA MARCA EXTRANJERA. EN ESTE CASO EL REGISTRO DE REFUTARÁ COMO OBTENIDO DE MALA FE.</p> <p>ART. 151 LA DECLARACIÓN DE NULIDAD O EXTINCIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA...SE HARÁ ADMINISTRATIVAMENTE POR LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE OFICIO, A PETICIÓN DE PARTE O DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL...</p>
<p><b>LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 27 DE JUNIO DE 1991.</b></p>	<p>ART.151.- EL REGISTRO DE UNA MARCA ES NULO CUANDO:</p> <p>I.-..... PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN ESTA FRACCIÓN, SE CONSIDERAN REQUISITOS Y CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO LOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES I A XV DEL ARTÍCULO 90;</p> <p>II....</p> <p>III.- LA MARCA SE HAYA VENIDO USANDO CON ANTERIORIDAD EN EL EXTRANJERO, EN LA MISMA HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SI ADEMÁS DEL USO EXISTE EL REGISTRO EXTRANJERO, Y QUE EL PAÍS DE ORIGEN TENGA RECIPROCIDAD CON MÉXICO;</p> <p>IV.- EL REGISTRO SE HUBIERA OTORGADO CON BASE EN DATOS FALSOS O INEXACTOS CONTENIDOS EN SU SOLICITUD, QUE SEAN ESENCIALES;</p> <p>V.- ..... IGUAL SUPUESTO DE LA FRACC.VI LEY ANTERIOR.</p> <p>VI.-.... IGUAL SUPUESTO DE LA FRACC.VII LEY ANTERIOR.</p> <p>LAS ACCIONES DE NULIDAD QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE ARTÍCULO PODRÁN EJERCITARSE DENTRO DE UN PLAZO DE CINCO AÑOS, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA PUBLICACIÓN DEL REGISTRO EN LA GACETA, EXCEPTO LAS RELATIVAS A LAS FRACCIONES I Y VI QUE PODRÁN EJERCITARSE EN CUALQUIER TIEMPO Y A LA FRACCIÓN III QUE PODRÁ EJERCITARSE DENTRO DEL PLAZO DE UN AÑO.</p> <p>ART- 155.- LA DECLARACIÓN DE NULIDAD, CADUCIDAD O CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA, SE HARÁ ADMINISTRATIVAMENTE POR LA SECRETARÍA DE OFICIO, A PETICIÓN DE PARTE O DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, CUANDO TENGA ALGÚN INTERÉS LA FEDERACIÓN. LA CADUCIDAD A LA QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 152 DE ESTA LEY, NO REQUERIRÁ DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LA SECRETARÍA.</p>

## **CAPÍTULO 2**

### **PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA**

#### **2.1. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA.**

Para saber la forma o los requisitos que han de cumplirse a fin de obtener el registro de una marca, la Ley de la Propiedad Industrial en su capítulo V denominado “Del Registro de Marcas” en sus artículos del 113 al 126 establece la manera de llevar a cabo éste procedimiento; así también en el Título Tercero Capítulo Único de su Reglamento hace referencia al respecto; por lo cual en el presente trabajo nos apoyaremos de éstos fundamentos legales para desarrollarlo.

Por lo que hace a las marcas la Ley de la Propiedad Industrial hace referencia en el Título Cuarto capítulo I denominado “De las Marcas”, en los artículos del 87 al 95 de los cuales realizaremos un análisis.

El artículo 87 indica que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto, en virtud de que el sistema mexicano en materia de marcas es constitutivo.

Existen tres sistemas para reconocer el derecho a una marca, el declarativo, el constitutivo y el mixto. En el sistema declarativo se manifiesta el derecho sobre la marca mediante el uso, en el sistema constitutivo el derecho sobre la marca se manifiesta, mediante el registro, como es el nuestro.

Dichos efectos son consecuencia lógica del registro, podemos decir que el registro de la marca tiene carácter constitutivo, elemento necesario para el nacimiento del derecho sobre una marca, por lo tanto el registro es un procedimiento administrativo que crea para el sujeto el derecho a utilizar el signo de modo exclusivo.

“Ferrara indica que los efectos que el registro añade a una marca son:

- a) Acredita que la marca ha sido adoptada, y lo hace público en todo el territorio nacional, estableciendo para todos la obligación de respetarla.
- b) Establece la presunción de que el signo pertenece a quién figura en el certificado.
- c) Condiciona el ejercicio de la acción penal a la existencia del registro.
- d) Hace posible la convalidación de la marca en el caso de que lesione intereses de terceros.”<sup>25</sup>

Existe un sistema mixto; en el cual se toma en cuenta lo siguiente para adquirir el derecho de marca:

- a) Es necesario registrar la marca para poder accionar civil o penalmente en su defensa; sin embargo, la exclusividad original se adquiere y se conserva por el uso. Aunque el registro es obligatorio, también se obliga al uso de la marca para que el registro conserve sus efectos.
- b) El registro confiere derechos inatacables sobre la marca después de transcurrido un cierto tiempo, variable de pocos meses a varios años; así durante ese tiempo, cualquier comerciante o industrial que pueda probar que usó la marca con anterioridad al registro, puede reivindicarla a hacerla anular. Después de transcurrido el plazo, el uso puede no ser obligatorio.
- c) Otros sistemas exageran los efectos atributivos del depósito. Caducado un registro, se le reconoce al ex-propietario el derecho de reinscribirlo durante un cierto plazo. Si un tercero la registrara durante ese tiempo, se vería expuesto a perder la marca por el pedido de reinscripción.

No obstante, el sistema de propiedad industrial establece la dualidad jurídica de un sistema constitutivo, por un lado reconoce el uso de la marca, como preeminencia o ventaja sobre su competidor y que puede accionar los diversos procedimientos existentes en la Legislación de propiedad industrial

---

<sup>25</sup> FERRARA, Francisco, Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil, verlo en Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950, p. 267

para obtener el registro. Por otro lado, en caso de que no se cuente con ese uso de la marca, deberá atenerse a la prelación de las solicitudes existentes o registros previamente obtenidos con anterioridad, para satisfacer los exámenes previstos y de esta manera acceder a contar con el registro de la marca.

Así mismo, al solicitar ante el IMPI el registro, se tiene la posibilidad de su derecho exclusivo, siendo únicamente una expectativa de derecho, en tanto este Instituto no autorice y por consiguiente emita el título del registro a la marca.

En el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial se define que la marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 88 de la Ley antes invocada, marca, es **todo** signo visible, al incorporarse la expresión **todo**, el legislador comprendió la basta generalidad en el medio, en la ortografía, en la composición de los elementos para configurar una marca, no limitó a que determinadas cuestiones fueran las únicas para que constituyeran una marca en particular, además le agregó **signo visible** para comprender esto es necesario tener el significado de los vocablos **signo** y **visible**, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, **signo** es “el objeto, fenómeno, o acción material que, natural o convencionalmente, representa o sustituye a otro objeto, fenómeno o acción”<sup>26</sup> y el vocablo **visible** “Que se puede ver”.<sup>27</sup>

Igualmente en el referido artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, punto de éste análisis, el legislador incorpora como elemento normativo, la expresión, “**distinga** productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado” de nueva cuenta nos encontramos con un elemento que puede interpretarse subjetivamente de diversas maneras del concepto de marca, la tarea de quien interpreta la norma debe hacerlo sobre una base objetiva para su mejor comprensión. Cuando el legislador se refiere a producto o servicio de su

---

<sup>26</sup> Diccionario de Lengua Española, ed. Vigésima primera, Ed. Real Academia Española, Madrid 1992, p. 1879.

<sup>27</sup> Ibidem, p. 2096.

misma especie o clase en el mercado, está suponiendo que existe un sin número de productos o servicios, no obstante de que están agrupados en una clasificación oficial, pero que la misma no es excluyente o limitada, lo anterior a que estos productos o servicios atiende la regla de incorporación, de acuerdo a su especie, composición o destino, por lo cual resulta de igual importancia el conocimiento de ésta clasificación para encontrar que la marca distingue tal particularidad.

El concepto de marca en el citado artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, es limitada, sin embargo, en el artículo 89 de la misma ley, se amplió la base de lo que puede constituir una marca y establece diversos supuestos normativos, los cuales se indican a continuación para mayor entendimiento de lo que es una marca y posteriormente los datos que deben llenarse en la solicitud del registro de marca, como segundo paso en el procedimiento del registro de una marca.

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;

En el formato oficial que proporciona el IMPI en el punto 14 reconoce a las marcas como nominativas, innominadas y mixtas.

**Nominativas.** Son las marcas que permiten identificar un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras. Deben distinguirse fonéticamente. Los nombres propios de las personas físicas pueden registrarse como marca, siempre que no se confundan con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

**Innominadas.** Son figuras que cumplen con la función de una marca, éste tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente; su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.

**Mixtas.** Son marcas que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un elemento o como un conjunto distintivo.

Ejemplo:

		
<p>Nominada</p>	<p>Innominada</p>	<p>Mixta</p>

## II. Las formas tridimensionales;

**Tridimensional.** Son las marcas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en si mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma clase.

Ejemplo:



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

**Marca Colectiva.** Se puede registrar como marca colectiva cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos, soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades.

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

Ejemplo:



Aunado a lo anterior, el legislador agrega un elemento normativo, en el artículo 89 fracción I de la ley de la propiedad Industrial, “**suficientemente distintivo**” sin aclarar el alcance real de este concepto.

En Maestro Rangel cita en su libro al profesor Rodríguez Rodríguez que menciona: “Que ser distintiva, la marca precisa reunir el doble requisito de la novedad y de la especialidad, ya que los dos integran la condición de signo distintivo que es, en definitiva la esencia de la marca.”<sup>28</sup>

De igual forma el profesor Justo Nava Negrete en su obra nos manifiesta que: Esencialmente son dos los principios que rigen la capacidad o eficiencia distintiva, a saber:

- A) La marca deber ser distintiva por si misma, abstracción hecha de toda otra, es decir que ella debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que ha asignado por la ley, y,
- B) La marca debe de ser distintiva objetivamente con el objeto de evitar toda posibilidad de confusión con las marcas existentes.

En este entendido es necesario que el signo propuesto a registro cuente con una originalidad intrínseca, es decir, ser distinguible de otra marca vigentes o en trámite de registro que haya sido solicitada con anterioridad.

Como podemos observar este concepto es muy subjetivo y por lo tanto existen diferencias de apreciación al otorgar un registro y es por esto que la autoridad, aún contando con facultades para decidir sobre la distintividad de un signo, en algunos casos no hace una valoración adecuada o no motiva y fundamenta correctamente sus decisiones, de ahí la importancia y utilidad que tiene realizar la búsqueda fonética;

En el artículo 90 de la Ley de la propiedad Industrial se señala los casos en que una marca no será registrable como tal, al respecto César Sepúlveda indica: “Que se requiere que las marcas se limiten a lo permitido por la Ley y que no incidan en ninguna de las prohibiciones que las hace no registrables. Tales prohibiciones están constituidas unas veces por razones de orden público, otras por razones de cortesía internacional, otras por razones técnicas intrínsecas a

---

<sup>28</sup> Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, Libros de México, México, 1960, p. 185.



las mismas marcas; las demás para prevenir la competencia desleal, y para proteger al público consumidor, evitando su indebida explotación y también la confusión entre las marcas”.<sup>29</sup>

El multicitado artículo 90 de la ley en estudio, establece:

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

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

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

**IV.-** Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

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

---

<sup>29</sup>SEPÚLVEDA, Cesar, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, ed. 2<sup>o</sup>, Ed. Porrúa, S.A., México, 1981, p. 121.

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

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

**VIII.-** Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

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

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

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

**XII.-** Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del

cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

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

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

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

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

- a)** Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b)** Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- c)** Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- d)** Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

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

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

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

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

#### **XVII.-....**

La finalidad de esta investigación es que el particular tenga conocimiento de la existencia de una marca idéntica que ocasione confusión a la que se pretende registrar u otra marca en trámite que pudiera impedir el registro legal de la marca,

Tal como se aprecia en el examen de fondo que realiza el Instituto para determinar si es susceptible el registro de una marca, éste consiste en el estudio de procedibilidad de un signo distintivo, es decir, en determinar la adecuación de la denominación, signo gráfico, tridimensional o mixto, de acuerdo a los supuestos hipotéticos y prohibitivos establecidos en las diecisiete fracciones del artículo 90 de la Ley en cita, que por cuestiones metodológicas se dividirán en dos ejes, los impedimentos legales que son comprendidos de la fracción I a la XV y las anterioridades particularmente de la fracción XVI las cuales se citaron y analizaron en el capítulo anterior.

De lo anterior se deriva la importancia de realizar la búsqueda fonética, figurativa o mixta con la finalidad de evitar, impedimentos legales para el registro de la marca y citas de anterioridades por parte de Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial como autoridad administrativa que tiene dicha facultad, lo cual conlleva a un ahorro de tiempo y dinero para el interesado que desea registrar una marca.

Para que el instituto pueda determinar si el signo candidato cumple con requisitos solicitados en los supuestos del citado artículo 90, es necesario que analice los aspectos esenciales de las marcas tales como: distintividad, la novedad, especialidad, veracidad y licitud; los cuales enunciaremos brevemente.

En lo que se refiere a la **distintividad**, ésta se analizó en el punto anterior, por lo tanto el elemento esencial de **la novedad** es primordial para obtener el registro de una marca, ya que el Instituto efectúa un examen de forma y posteriormente uno de fondo para establecer si es que existe una marca igual o semejante en grado de confusión, previamente registrada y que se diferencia para amparar los mismos o similares productos o servicios.

En relación a la novedad el maestro Nava Negrete señala: “la marca además de resultar dotada de abstracta capacidad distintiva debe ser nueva o sea diversa de otra marca anteriormente registrada o que hubiesen sido usadas para el mismo género de producto”.<sup>30</sup>

Es decir que el signo no necesariamente debe ser nuevo, ya que la novedad es relativa, realmente la novedad en materia de marcas consiste en que ese signo no haya sido registrado anteriormente para caracterizar otros productos, entonces para que un signo propuesto a registro sea novedoso se requiere:

- Que no sea de uso común por que entonces será de dominio público y nadie podría apropiarse de el.
- Que no esté registrado para proteger algún producto o servicio con anterioridad porque entonces será rechazado por carecer del elemento esencial de novedad.

---

<sup>30</sup> NAVA NEGRETE, Justo, op.cit. p. 171.

En materia de marcas, el IMPI es quién tiene la facultad de determinar si una marca es o no novedosa o semejante en grado de confusión a otra en el examen de fondo y la Ley de la Propiedad Industrial regula novedad de las marcas en el multicitado artículo 90 en sus fracciones II, III y XVI anteriormente transcritas.

**La especialidad** de la marca, quiere decir que la marca no debe consistir en un signo de una simplicidad elemental, que cumpla el papel de llamar la atención de los consumidores, por tal insuficiencia, no son aptos para constituir una marca los colores aisladamente, ni las figuras geométricas más sencillas, como una línea.

El especialista en la materia David Rangel Medina especifica que:

“Hemos visto que para gozar de la protección legal la marca debe cumplir su función diferenciadora, la cual, a su vez. Sólo podrá realizarse si la marca es lo suficiente original para llamar la atención de su comprador. A esta condición esencial del signo se le designa como especialidad de la marca”.<sup>31</sup>

En virtud, de que la finalidad de la marca esta condicionada a un signo visible que distinga productos y servicios de otros de su misma especie; entonces si carece de originalidad que distinga fácilmente la marca, no cumple con ésta función, en el entendido que el concepto de distinción estriba en la esencia de la marca, en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca se debe de especializar, individualizar y singularizar.

Respecto a **la veracidad** esta característica tiene como propósito esencial el de protección al público consumidor frente a signos que intentes o lo puedan llevar al engaño o error acerca de la naturaleza del producto o servicio que adquiere.

Al respecto el maestro Rangel Medina señala que:

“Si la marca es engañosa, no solo queda fuera de la protección legal sino que su uso es reprimido por la ley por cuanto que el empleo del signo

---

<sup>31</sup> RANGEL MEDINA, David, Op. Cit., p. 197.

engañoso constituye un acto de competencia desleal reprimido por normas de orden público y lo que la ley reprime con normas de orden público, no es idóneo para formar objeto de tutela jurídica”.<sup>32</sup>

Como ejemplo de marcas fraudulentas, el Doctor Rangel cita aquellas que:

“Indican simplemente la procedencia de los productos, o que puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos que pretendan ampararse y las denominaciones o signos susceptibles de engañar al público, por constituir falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercancías o sobre las cualidades de estas”.<sup>33</sup>

En el artículo 90 las fracciones que se pueden apegar a este elemento esencial son VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, en el caso de marcas que contengan indicaciones falsas con respecto a medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas por meritos propios y por consiguiente no tengan el uso exclusivo de éstos.

La veracidad la podemos entender como la certidumbre que tiene el consumidor de adquirir un producto o servicio registrado como marca bajo un signo que anule o induzca al error.

En cuando a la **licitud** el maestro David Rangel Medina señala que: “La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca obedece al principio general de que el derecho el uso a de ser compatible con el derecho de los demás, así como la imposible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos que se excluyen mutuamente. Además de una tutela necesaria de los intereses privados, esta característica esencial de la marca se debe a la tutela de un interés del estado mexicano o de otros estados, y al respecto de los principios morales difundidos en la conciencia común del pueblo”.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Idem.

<sup>33</sup> Ibidem, p. 198

<sup>34</sup> Ibidem, p. 197.

En estas últimas fracciones es importante analizar el concepto de semejanza y confusión, ya que es de considerarse que, esta se debe de analizar desde un punto de vista gráfico y fonético.

Estos supuestos normativos han sido una fuente constante de diferencias de opiniones entre las autoridades del ramo y los solicitantes, pues la regla para apreciar la confusión por parecido que emplean tales autoridades son bastantes subjetivas y generalmente objetan marcas solicitadas que se parecen lejanamente a otras, o que contienen algún elemento de las anteriormente registradas. La mayor parte de las controversias entre los particulares y la administración sobre el rechazo de registro de marcas tienen que ver con el criterio de las autoridades para negar la procedencia de esas marcas, de ahí la importancia de llevar a cabo una búsqueda fonética antes de presentar la solicitud del registro de una marca.

Ayuda a unificar criterios sobre el tema la tesis jurisprudencial que a continuación se transcriben:

**No. Registro: 209,110, Tesis aislada, Materia(s): Administrativa, Octava Época., Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XV-I, Febrero de 1995, Tesis: I.3o.A.581 A, Página: 207**

**MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE.**-La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una



marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amporen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una

*inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otras, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos*

*marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.*

**TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

*Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.*

*Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.*

Podemos hacer un comentario respecto a que en la redacción de estas fracciones del artículo 90 en mención es difícil de interpretar; dejando a manera discrecional a las autoridades para emitir por consiguiente una resolución caprichosa y carente de fundamentación y motivación, vulnerando gravemente los derechos del solicitante.

Como se indica en el concepto de marca, ésta se registrará en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley (artículo 93).

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.

La clasificación a la que hace referencia el artículo en cuestión se conoce también como Clasificación Internacional, esto debido a que no fue sino hasta 1988, en que México adopta esta clasificación.

El anterior Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, preveía una clasificación diferente a la Internacional, contando con 75 clases, lo que traía como consecuencia la dificultad de proteger productos y servicios de registros internacionales, en la misma clase en que originalmente se amparaban en otros países.

Para mayor referencia se plasma la clasificación de productos y servicios:

### **PRODUCTOS**

- Clase 1* Químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como, en la agricultura, horticultura y selvicultura; resinas artificiales en estado bruto, plásticos en estado bruto; abonos para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y la soldadura; sustancias químicas para conservar los productos alimenticios; sustancias curtientes; adhesivos (pegamentos) usados en la industria.
- Clase 2* Pinturas, barnices, lacas; conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
- Clase 3* Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
- Clase 4* Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias para alumbrar; velas y mechas para alumbrar.
- Clase 5* Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendajes); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes;
- preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.*
- Clase 6* Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables y alambres no eléctricos de metales comunes; ferretería, artículos pequeños de metal de ferretería; tubería y tubos metálicos; cajas de seguridad; productos de metales comunes no comprendidos en otras clases; minerales.
- Clase 7* Máquinas y máquinas herramientas; motores y motores de combustión interna (excepto para vehículos terrestres); acoplamientos y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres); implementos agrícolas que no sean operados manualmente; incubadoras de huevos.
- Clase 8* Herramientas manuales e implementos (operados manualmente); cubertería y cuchillería; armas blancas; máquinas de afeitar o rastrillos.
- Clase 9* Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), de socorro y de

*enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos para grabar; máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras; extinguidores.*

- Clase 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.*
- Clase 11 Aparatos para alumbrar, calentar, producir vapor, de cocción (cocina), refrigerar, secar, ventilar, suministrar agua y para propósitos sanitarios.*
- Clase 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.*
- Clase 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos pirotécnicos.*
- Clase 14 Metales preciosos y sus aleaciones, y artículos de metales preciosos o chapados de estos materiales, no comprendidos en otras clases; joyería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.*
- Clase 15 Instrumentos musicales.*
- Clase 16 Papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.*
- Clase 17 Caucho, gutapercha, goma, asbesto, mica y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; plásticos estirados por presión para uso en la fabricación; materiales para embalaje, para tapar u obstruir y para aislar; tubos flexibles no metálicos.*
- Clase 18 Cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; látigos, arneses y talabartería.*
- Clase 19 Materiales de construcción (no metálicos); tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, brea y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.*
- Clase 20 Muebles, espejos, marcos; productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso de ballena,*

*concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sustitutos de todos estos materiales o plásticos.*

- Clase 21 Utensilios y recipientes para la casa o la cocina (que no sean de metales preciosos, ni chapados); peines y esponjas; cepillos o brochas (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos o brochas; artículos de limpieza; estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio usado en la construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.*
- Clase 22 Cuerdas, cordones (cordeles), redes, tiendas de campaña, toldos, lonas, velamen, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales para acolchar y rellenar (con excepción de caucho o plásticos); materiales textiles de fibra en bruto.*
- Clase 23 Estambres e hilos, para uso textil.*
- Clase 24 Textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.*
- Clase 25 Vestuario, calzado, sombrerería.*
- Clase 26 Encaje y bordado, listones y galones (cintas); botones, broches de gancho y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.*
- Clase 27 Alfombras, tapetes, esteras, linóleoum y otros materiales para cubrir los pisos existentes; tapices colgantes para pared (no textiles).*
- Clase 28 Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.*
- Clase 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.*
- Clase 30 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.*
- Clase 31 Productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y vegetales frescos; semillas, plantas y flores naturales; productos alimenticios para animales; malta.*

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

*Clase 33 Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).*

*Clase 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillos.*

### **SERVICIOS**

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

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

*Clase 37 Construcción de bienes inmuebles; reparación; servicios de instalación.*

*Clase 38 Telecomunicaciones.*

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

*Clase 40 Tratamiento de materiales.*

*Clase 41 Educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales.*

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

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

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

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

También, el artículo 94 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezcan a la misma clase, pero si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

La anterior información es básica para entender el procedimiento de un registro de marca, razón por la cual se consideró necesaria plasmarla.

### 2.1.1. Búsqueda Fonética.

Cuando elegimos el nombre de nuestra marca, a veces olvidamos investigar la existencia de nombres semejantes al que estamos creando.

El servicio de búsqueda fonética que brinda el IMPI, consiste en investigar la presencia de posibles marcas registradas idénticas o similares a la nuestra.

Esta etapa nos evita hacer un gasto innecesario, pues nos proporciona información útil para saber si la marca puede ser registrada.

La búsqueda de antecedentes de marcas en México tiene por objeto; conocer al pretender el registro de una marca, si el signo que la compone pertenece a un tercero que con anterioridad procedió con su registro; con ésta búsqueda se puede constatar si existen marcas idénticas o similares registradas en México o si se encuentra libre para ser registrado y en todo caso trazar la estrategia de protección más adecuada.

Actualmente si el registro de la marca es únicamente nominada (sólo nombre) la búsqueda fonética se realiza gratuitamente por medios electrónicos en la página <http://siga.impi.gob.mx> (Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial) conocida con las siglas (SIGA) , sin costo alguno; sin embargo si el registro refiere a una marca innominada (figurativa) o mixta (nombre y figura), ésta se solicitará directamente ante las oficinas del Instituto de la Propiedad Industrial (IMPI) pagando la tarifa correspondiente a este servicio.

Iniciaremos con el desarrollo de la solicitud ante las oficinas del Instituto (IMPI), tratándose de un registro de una marca innominada o mixta, para ello es necesario cubrir los siguientes requisitos y llevar a cabo el procedimiento siguiente:

- a) Ir a las oficinas del IMPI, en la Dirección Divisional de Marcas
- b) Elaborar un escrito libre dirigido al Director Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual debe contener el tipo de marca; denominación y diseño (mixta) o solo diseño (innominada), la clase, la marca en sí y firma.





- **Artículo:** Escribir 24
- **Importe:** \$98.26 IVA (16 %) \$15.72; (Total: \$113.98).
- **Datos personales:** nombre, dirección, RFC y firma.
- El resultado se entregará en 20 días hábiles.

Si la marca es nominativa (denominación o nombre) se tendrá que imprimir los resultados, a continuación se muestra un ejemplo de la forma como se imprimirá; asimismo, cuando sea innominada o mixta el IMPI proporciona otra hoja similar sólo que su contenido son imágenes supuestamente parecidas a la que se pretende registrar y si es mixta anexa los dos tipos de resultados.

## ANEXO 2

Dirección Divisonal de Marcas  
Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos

Instituto  
Mexicano  
de la Propiedad  
Industrial

DENOMINACION:

MEXICO FIRST  
CLASE: 38  
TITULAR: FABIOLA RICO MORFIN  
FECHA: 26 de FEBRERO de 2008

FOLIO: 38761

TIPO	EXPED.	REGISTRO	DENOMINACION	TITULAR	CLASES
1	MCA	481279	E-MEXICO	VIA NET.WORKS MEXICO,	38 (I)
2	MCA	443066	672416 FIRST-E	BANCO BILBAO VIZCAYA	38 (I)
3	A.C.	8786	15981 THE FIRST INDEPENDENT TELEPHONE COMPANY IN MEXICO	MAXCOM TELECOMUNICA	38 (I)
4	MCA	366626	608939 MEXICO HOST	PLANETALOCAL MEXICO S	38 (I)
5	MCA	479089	822732 M MEXICO	PRODUCTORA DE CONTENI	38 (I)
6	MCA	283362	553490 CON MEXICO	ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V	38 (I)
7	MCA	392421	638121 JUST MEXICO	JESUS LEONARDO SILVER	38 (I)
8	A.C.	5775	13377 MEXICO, MEXICO, FAX FAX FAX	ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V	38 (I)
9	MCA	260917	525836 MEXICO TURISTICO	NADIM ALI MODAD	38 (I)
10	MCA	914188	MEXICO FANTASTICO	JAVIER RIOS MONTAÑO	38 (I)
11	MCA	298195	553954 HOLA MEXICO	TV AZTECA	38 (I)
12	MCA	814349	HOLA MEXICO	HOLA, S.A.	38 (I)
13	MCA	382688	654808 PROMOFILMS MEXICO	PROMOFILMS MEXICO, S.A.	38 (I)
14	MCA	394975	661094 PROMOFILM MEXICO	PROMOFILMS MEXICO, S.A.	38 (I)
15	GTE	31900	HECHO EN MEXICO	ARTÍCULO 6TER (CONVENI	1 (8)
16	MCA	163562	439030 MIA DE MEXICO	EDITORIAL TELEVISIA INTE	38 (I)
17	MCA	342488	598599 ALLA MEXICO	SISTEMAS DE COMUNICAC	38 (I)
18	MCA	502374	947347 MEXICO TE VE	NNP CANAL 1 S.A. DE C.V.	38 (I)
19	MCA	342599	588563 MEXICO WEB	SERVICIOS DE TELECOMU	38 (I)
20	MCA	148363	428911 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	BANCO NACIONAL DE ME	38 (I)
21	MCA	312449	565941 TOPP MEXICO	TOPP MEXICO, S.A. DE C.V.	38 (I)
22	MCA	845587	983734 CHESS MEXICO	PROMOTORA INTERNACIO	38 (I)
23	MCA	608982	820532 I & D ID MEXICO	I + D MEXICO, S.A. DE C.V.	38 (I)
24	MCA	634254	824717 I + D ID MEXICO	I + D MEXICO, S.A. DE C.V.	38 (I)
25	MCA	452405	747632 PAS -MEXICO	PANAMSAT CORPORATION	38 (I)
26	MCA	330733	581059 NIC MEXICO	INSTITUTO TECNOLOGICO	38 (I)
27	MCA	209541	475569 TRUE MEXICO	AT&T CORP.	38 (I)
28	MCA	323175	630127 MEXICO. COM	RAMI SCHWARTZ AVERBU	38 (I)
29	MCA	636252	MEXICO CALL	NAJIB ABOU HAMZE	38 (I)
30	MCA	255003	546128 VHI MUSIC FIRST	VIACOM INTERNATIONAL	38 (I)
31	MCA	382472	623318 BIKE MEXICO	GRUPO SCANDI, S.A. DE C.	38 (I)
32	MCA	250743	877528 NETWORKS MEXICO	NETWORKS MEXICO, S.A. D	38 (I)
33	MCA	362568	606562 CONOZCA MEXICO	PRODUCTORA Y COMERCI	38 (I)
34	MCA	282291	542990 MEXICO ENVIA	SALVADOR J. LLORENS AV	38 (I)
35	MCA	393580	632512 MEXICO MAXXIMO	ANA CECILIA PIÑO SANDO	38 (I)
36	MCA	467484	721541 MEXICO CHANNEL	COMUNICACION DE MARC	38 (I)
37	A.C.	5912	13444 ALMA DE MEXICO	ALEJANDRO DIAZ ROMO	38 (I)
38	MCA	325646	575067 NEGOCIOS MEXICO	EDITORIA EL SOL, S.A. DE C	38 (I)
39	A.C.	6606	14127 QUE GANE MEXICO!	IGNACIO JAVIER VILLARR	38 (I)
40	MCA	676370	888519 MEXICO COMITGO	MARCO CESAR PAEZ ESPIN	38 (I)
41	MCA	202147	466532 MEXICO EN LINEA	TELEMARK CORPORATION	38 (I)
42	MCA	392420	MEXICO NUESTRO	JESUS LEONARDO SILVER	38 (I)
43	MCA	764344	MEXICO WIRELESS	PHILO RICHARD ALLAN	38 (I)
44	MCA	433082	664774 SILICON MEXICO	SERVICIOS COMERCIALES	38 (I)
45	MCA	893969	1015059 MÉXICO Y SU MÚSICA	WARNER MUSIC MEXICO, S	38 (I)
46	MCA	893982	1020340 MÉXICO Y SU MÚSICA	WARNER MUSIC MEXICO, S	38 (I)
47	MCA	346676	595147 QUIEN ES QUIEN EN MEXICO	RACIEL TREJO HERNANDE	38 (I)
48	MCA	748998	915142 SELECCION NACIONAL DE MEXICO	FEDERACION MEXICANA D	38 (I)
49	MCA	38436	395389 GALLUP MEXICO	TAYLOR NELSON SOFRES	35 (I) 38 (I)
50	MCA	179639	450073 GALLUP MEXICO	TAYLOR NELSON SOFRES	38 (I)

Antecedentes por figura:

NOTA: La información proporcionada no constituye una posición de opinión del IMPI sobre el registro o publicación, ya que las solicitudes correspondientes se sujetaran a los lineamientos que se aplican a la Propiedad Industrial y su Reglamento.  
México, D.F., el 26 de FEBRERO de 2008.

Instituto  
Mexicano  
de la Propiedad  
Industrial

- Una **lista** de **nombres parecidos** al que se quiere registrar.
- Muestra la **clase** en la que están registrados.
- **Datos de la empresa o persona** que hizo el registro.

Del resultado, revisamos que el nombre de nuestra marca no se encuentre registrado, si la marca no está registrada podemos solicitar el formato para registrarla. En caso de que la marca que queremos registrar ya exista, será necesario buscar otro nombre, pues de seguir usando la misma marca podemos incurrir en el delito de falsificación.

El fundamento legal de este trámite, el artículo 24 del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el IMPI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2009, fe de erratas el 24 de agosto del mismo año.

La Gaceta de la Propiedad Industrial es el órgano de información oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mediante el cual se efectúa la publicación legal de los actos de autoridad y se difunde la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere el Estado Mexicano en sus artículos 6o. fracción X y 8o. de la Ley de la Propiedad Industrial.

El **SIGA** es el Portal Oficial de la Gaceta de la Propiedad Industrial para la puesta en circulación, consulta y descarga electrónica de la Gaceta de la Propiedad Industrial en todos sus volúmenes, de conformidad con el artículo 15o. fracción VII del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y pone a disposición de todos aquellos interesados en la propiedad industrial la colección histórica de 136 años de los ejemplares la Gaceta de la Propiedad Industrial en formato PDF, así como los acervos de información publicada desde 1873 a la fecha sobre patentes, marcas y asuntos contenciosos.

La Honorable Junta de Gobierno del IMPI mediante Acuerdo No. 35/2008/3a establece que con fundamento en los artículos 9 fracción I del Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, y 58

fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se aprueba la prestación de servicios de manera pública y gratuita por Internet del Portal de la Gaceta de la Propiedad Industrial denominado SIGA, sin afectar la producción, venta y distribución del correspondiente medio impreso en los términos y condiciones vigentes en la tarifa del Instituto.

Este servicio gratuito le permite efectuar la búsqueda de información en más de dos millones de fichas publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial entre los años de 1873 a la fecha para registros de marcas, nombres comerciales y avisos comerciales.

Los resultados que proporciona el Instituto no son fácil de interpretar, y determinar si es viables el registro, ya que se tendrán que adecuar a los supuestos normativos del artículo 90 de la citada ley, y del análisis hecho de éste precepto legal nos percatamos de la dificultad para interpretarlo.

### **2.1.2. Solicitud del registro de una marca.**

La Ley de la Propiedad industrial en sus artículos 113 y 135 regula el registro de las marcas, así como del artículo 5 al 21 y del 53 al 68 del Reglamento de las Ley de la propiedad Industrial.

El autor Justo Nava Negrete, él indica que la solicitud de un registro de una marca “es el acto por medio del cual cualquier persona física o jurídica solicita a la Administración Pública registrar un signo o medio material con el fin de que constituya una marca”.<sup>35</sup>

Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos. El Instituto de la Propiedad maneja un formato que contiene los requisitos para llevar a cabo un registro de una marca; en este trabajo lo analizaremos brevemente como llenarlo, para mejor explicación metodológicamente lo dividiremos en 10 secciones.

---

<sup>35</sup> NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit., p. 505.



SOLICITUD DE REGISTRO O PUBLICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS		SECCIÓN
(Antes de llenar el formato, sírvase leer las consideraciones generales al reverso).		↓
<p><b>Por la presente se solicita:</b> (Marque sólo una opción)</p> <p><input type="checkbox"/> Registro de Marca</p> <p><input type="checkbox"/> Registro de Marca Colectiva</p> <p><input type="checkbox"/> Registro de Aviso Comercial</p> <p><input type="checkbox"/> Publicación de Nombre Comercial</p>	<p style="text-align: center;">Uso exclusivo Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Uso exclusivo IMPI, Oficinas Regionales del IMPI Etiqueta Precaptura.</p> <p style="text-align: center;">Sello, Fecha y hora de presentación, No. de folio de entrada.</p>	<p><b>PRIMERA</b></p>
<p><b>I. DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S)</b></p> <p>01 Nombre (s):</p> <p>02 Nacionalidad (es):</p> <p>03 Domicilio del primer solicitante (calle, número y colonia):</p> <p style="text-align: right;">←</p> <p style="text-align: right;"><b>SEGUNDA</b></p> <p>Población y Estado: Código postal: País: 04) Teléfono (clave):* Correo-e:*</p>		
<p><b>II. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES</b></p> <p>05) Calle, número y colonia:</p> <p>Población y Estado: Código postal: ←</p> <p>06) Teléfono (clave):* Correo-e:*</p> <p style="text-align: right;"><b>TERCERA</b></p>		
<p>07) Signo distintivo:</p> <p>08) Tipo de Marca: Nominativa <input type="checkbox"/> Innominada <input type="checkbox"/> Tridimensional <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/> ←</p> <p>09) Fecha de primer uso:      No se ha usado: <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">Día    Mes    Año</p> <p>10) Clase: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11) Productos o servicios, en caso de Marca o Aviso Comercial / Giro preponderante, en caso de Nombre Comercial:</p> <p style="text-align: right;">←</p> <p style="text-align: right;"><b>CUARTA</b></p> <p style="text-align: right;">Continúa en anexo <input type="checkbox"/></p>		
<p>12) Ubicación del establecimiento: Domicilio (calle, número y colonia):</p> <p>Población y Estado: País: ←</p> <p>13) Leyendas y/o figuras no reservables: (Sólo en caso de Marca)</p> <p style="text-align: right;">←</p> <p style="text-align: right;"><b>QUINTA</b></p> <p style="text-align: right;">Continúa en anexo <input type="checkbox"/></p>		
<b>SEXTA</b>	<p>14) Prioridad reclamada: (Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el extranjero)</p> <p>Pais (Oficina) de origen:      Número:      Fecha de Presentación</p> <p style="text-align: center;">Día    Mes    Año</p>	<b>NOVENA</b>
<b>SÉPTIMA</b>	<p>Adhiera en este espacio la etiqueta del signo distintivo solicitado.</p> <p>(Solo en caso de Marcas Innominadas, Tridimensionales o Mixtas)</p>	
<b>OCTAVA</b>	<p>Continúa en anexo <input type="checkbox"/></p>	
<p>Bajo protesta de decir verdad, el firmante manifiesta que los datos asentados en esta solicitud son ciertos y que en caso de actuar como mandatario, cuenta con facultades para llevar a cabo el presente trámite.</p> <p style="text-align: right;">←</p> <p style="text-align: right;"><b>DÉCIMA</b></p>		
<p>Nombre y firma del solicitante o su mandatario</p>		<p>Lugar y fecha</p>

Cada una de las secciones incluirán los siguientes requisitos:

**PRIMERA:** Señalar el recuadro donde se indica que se quiere registrar una marca.

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

**TERCERA:** Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones,

**CUARTA:** Indicar que marca se quiere registrar y señalar en el recuadro si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta.

**QUINTA:** Indicar el producto o servicio que ampara, es decir la clase, esta se hará de acuerdo a la clasificación internacional de "Niza" la cual se plasmó en puntos anteriores

**SEXTA:** Indicar la ubicación del establecimiento.

**SÉPTIMA:** Indicar sólo en caso de marcas las leyendas y figuras no reservables.

**OCTAVA:** Indicar sólo en caso de marca o aviso comercial presentado en el extranjero prioridad reclamada: ( país de origen, número, fecha de presentación de la prioridad, teniendo sólo seis meses para hacerlo).

**NOVENA:** Pegar las etiquetas o impresiones fotográficas sin rebasar las medidas que marca el recuadro que se visualiza en el forma que antecede, no mayor de 10x10, ni menor de 4x4 centímetros (sólo en caso de marca innominada, mixta o tridimensional), se presentará en cuatro tanto originales y uno para acuse, además seis etiquetas más en un sobre cerrado como anexo.

**DÉCIMA:** Anotar el nombre y firma del solicitante o su apoderado, el lugar y la fecha.

### **2.1.3. Documentos anexos a la solicitud.**

Es muy importante cubrir este requisito ya que la ausencia de éstos producirá que no se realice por completo el trámite de solicitud de una marca, los cuales son:

- a) Comprobante de pago de las tarifas correspondiente al estudio de la solicitud, registro y expediente del título, siendo la cantidad de \$2,167.83 más \$346.85 (IVA16 %) dando un total de \$2,514.68, por cada clase, éste formato se obtiene vía internet o directamente en el Instituto, en la parte interior del formato se indica en que bancos se podrá realizar el pago correspondiente, así éste formato consta de tres tantos ( original color blanco, copias en amarillo y rosa) de éstas se entregará al IMPI el original y copia rosa, restando al titular la copia color amarilla.
- b) Reglas de uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos ( sólo en caso de marca en copropiedad)
- c) Documento que acredita la personalidad del mandatario (original o copia certificada) o, en su caso, copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI.
- d) Fe de hechos en caso de Nombre Comercial en la que el fedatario público incluya nombre del titular, giro y ubicación del establecimiento, así como una fotografía de la facha donde se ostenta el Nombre Comercial.
- e) Documento de prioridad.
- f) Hoja adicional complementaria a los puntos 11) Productos o servicios, en caso marca y 13) Leyendas y/o figuras no reservables: Sólo en caso de marca).

Se aclara que el hecho de no cumplir con algún requisito anterior, en el Instituto al realizar el examen de forma, se verá obligado a citar una prevención.

#### 2.1.4. Examen de forma.

La solicitud será entregada en las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que se realice el llamado Examen de Forma el cual consistente “en establecer si la solicitud, la descripción, las reservas y las impresiones del mismo coinciden entre sí, en general, satisfacen los requisitos legales y reglamentarios”<sup>36</sup>, es realizar el estudio del signo o medio material que se pretende registrar como marca, si es registrable o no, como bien lo señala el artículo 119 de la Ley en comento.

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

- Dicho examen de forma consistirá en analizar si se cumplen los requisitos que se encuentra en el artículo 121, de la Ley de la Propiedad Industrial y 5º de su Reglamento.
- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, artículo 113, fracción I
- El signo distintivo de la marca, indicando que tipo de marca es (nominativa, innominada, tridimensional o mixta; artículo 113, fracción II;
- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca; artículo 113, fracción IV.
- Comprobante de pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del titular, artículo 114;
- 4 ejemplares de la marca, la solicitud se debe presentar en 4 originales, con un logotipo pegado en cada uno de ellos y 6 etiquetas más de dichos ejemplares del logotipo.
- Toda solicitud deberá presentarse por escrito y redactada en idioma en español.

---

<sup>36</sup> SEPÚLVEDA, Cesar, Op cit., p. 139.



- Toda solicitud deberá estar firmada por el interesado o su representante artículo 180.

Como bien lo señala el artículo 180, de la ley en cita, las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. La falta de firma de la solicitud o promoción producirá su desechamiento de plano; en el caso de la falta de pago de la tarifa, el Instituto requerirá al promovente, otorgándole un plazo de cinco días hábiles por única vez, para que subsane su omisión, y sólo en caso de que el particular no atienda el apercibimiento, desechará de plano la solicitud o promoción.

Es necesario retomar los supuestos normativos del Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el presente trabajo en lo que refiere al procedimiento del registro de una marca, los cuales se transcriben:

“Artículo 21.- Al momento de la presentación de una solicitud, el Instituto realizará una revisión de la misma, a efecto de verificar que se cumpla con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento y procederá, en términos del artículo 7 del mismo ordenamiento, a darle ingreso.

Artículo 22.- Para los efectos del artículo 119 de la Ley, el Instituto contará con un plazo máximo de cuatro meses, contado a partir de la presentación de la solicitud, para realizar por única vez el requerimiento relacionado con el examen de forma de la solicitud. En dicho requerimiento el Instituto podrá solicitar que se precise, aclare en lo que considere necesario, o se subsanen omisiones, respecto de la solicitud.

De no realizarse requerimiento alguno a la solicitud dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, se entenderá que el examen de forma ha sido favorable al solicitante.

Una vez contestado el requerimiento, el Instituto tendrá que resolver sobre el examen de forma de la solicitud dentro de los tres meses siguientes a la contestación del mismo.

Si contestado el requerimiento el Instituto considerara no favorable el examen de forma, deberá emitir oficio debidamente fundado y motivado de dicha situación dentro de un plazo máximo no mayor a tres meses a partir del día de la presentación de la contestación del requerimiento.”

Así, si la solicitud cumple con todo los requisitos que exige la ley en comento, se procederá a realizar el Examen de Fondo.

#### **2.1.5. Examen de Fondo.**

Por lo tanto, recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. De no encontrarse anterioridad procederá la publicación. (artículo 108 de la Ley en cita).

En el artículo 122 se indica que concluido el examen de forma la solicitud procederá al un examen de Fondo, al cual Nava Negreta lo define “es verificar si dicho signo o medio material pudiere afectar algún derecho adquirido”.<sup>37</sup>

Para ello el personal del Instituto encargado de realizar éste estudio tiene a su disposición todos los registros de los marcas nominadas ordenadas alfabéticamente, así como de las innominadas ordenadas por figuras, y un catálogo de marcas tridimensionales y mixtas, también tienen los registros de las clases, ya sea de producto o servicios, a los que se aplica la marca.

---

<sup>37</sup> NAVA NEGRETA, Justo, Op. Cit, p. 2

Este examen se lleva a cabo a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley.

- Si existe otra marca igual o semejante a la que se pretende registrar.
- Que la marca que se pretende registrar no se encuentre dentro de los supuestos del artículo 90, de la ley, el cual nos señala qué no puede registrarse como marca.
- Que no exista alguna anterioridad de la marca, esto es, que se haya querido registrar la marca y por alguna causa no pudo realizar este trámite.

Las citas de anterioridades; Surge cuando no se aprobó el examen de Fondo, el instituto lo comunicará por escrito al solicitante y se le otorgará un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y así manifestar lo que a su derecho convenga; si el interesado no contesta dentro del plazo marcado, se considerará abandonada su solicitud; así lo resume el artículo 122 de la ley en mención.

**“Artículo 122 BIS.-** El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

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

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

Igualmente el Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, señala en lo que se refiere al examen de fondo lo siguiente:

“Artículo 23.- Una vez aprobado el examen de forma de las solicitudes, en términos del artículo 22 de este Acuerdo, el Instituto iniciará el examen de fondo de la solicitud.

Artículo 24.- El Instituto tendrá un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la aprobación del examen de forma de la solicitud, para comunicar al solicitante de algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, o bien, señalar que la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, relacionados con el examen de fondo de la misma, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga. Lo anterior, en términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 122 de la Ley.

Artículo 25.- El Instituto tendrá un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la contestación del requerimiento a que se refiere el artículo anterior, para responder al solicitante por escrito acerca de la procedencia o improcedencia del registro correspondiente.

Se suspenderá el plazo señalado en el párrafo anterior, cuando se presente lo previsto en el artículo 124 de la Ley o en virtud de un mandamiento de autoridad competente, hasta que se resuelvan los procedimientos correspondientes.

Artículo 26.- En caso de que el Instituto no emita requerimiento alguno a la solicitud, el plazo máximo de conclusión del trámite será de seis meses, contado a partir de la fecha de su presentación.”

#### **2.1.6. Expedición del título de marca registrada.**

Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título de Marca Registrada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; en caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los

motivos y fundamentos legales de su resolución, así lo menciona el artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

- Número de registro de la marca;
- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;
- Productos o servicios a que se aplicará la marca;
- Nombre y domicilio del titular;
- Ubicación del establecimiento, en su caso;
- Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y
- Su vigencia.

Cuando se ha entregado el Título de Marca Registrada el interesado, se acredita el derecho al uso exclusivo de esa marca y podrá ser utilizado en todo el territorio nacional, tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, por una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

#### **2.1.7. Renovación.**

Se entiende por renovación el medio por el cual el titular de una marca registrada puede obtener una nueva vigencia de la misma por otros diez años más, y así continuar con los derechos exclusivos que tiene sobre ésta.

César Sepúlveda nos define el propósito de la renovación de la marca de la siguiente manera: “El propósito de establece obligatoriamente la renovación periódica de las marcas es limitar el número de las existentes a las que efectivamente haya interés en conservar, a la vez que permite la adquisición de

marca a quienes no tuvieron oportunidad de registrarlas a su nombre, por existir otras concedidas. De esa manera quien no tenga interés en una marca la abandonará por falta de revocación para que ingrese al dominio público”<sup>38</sup>

La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

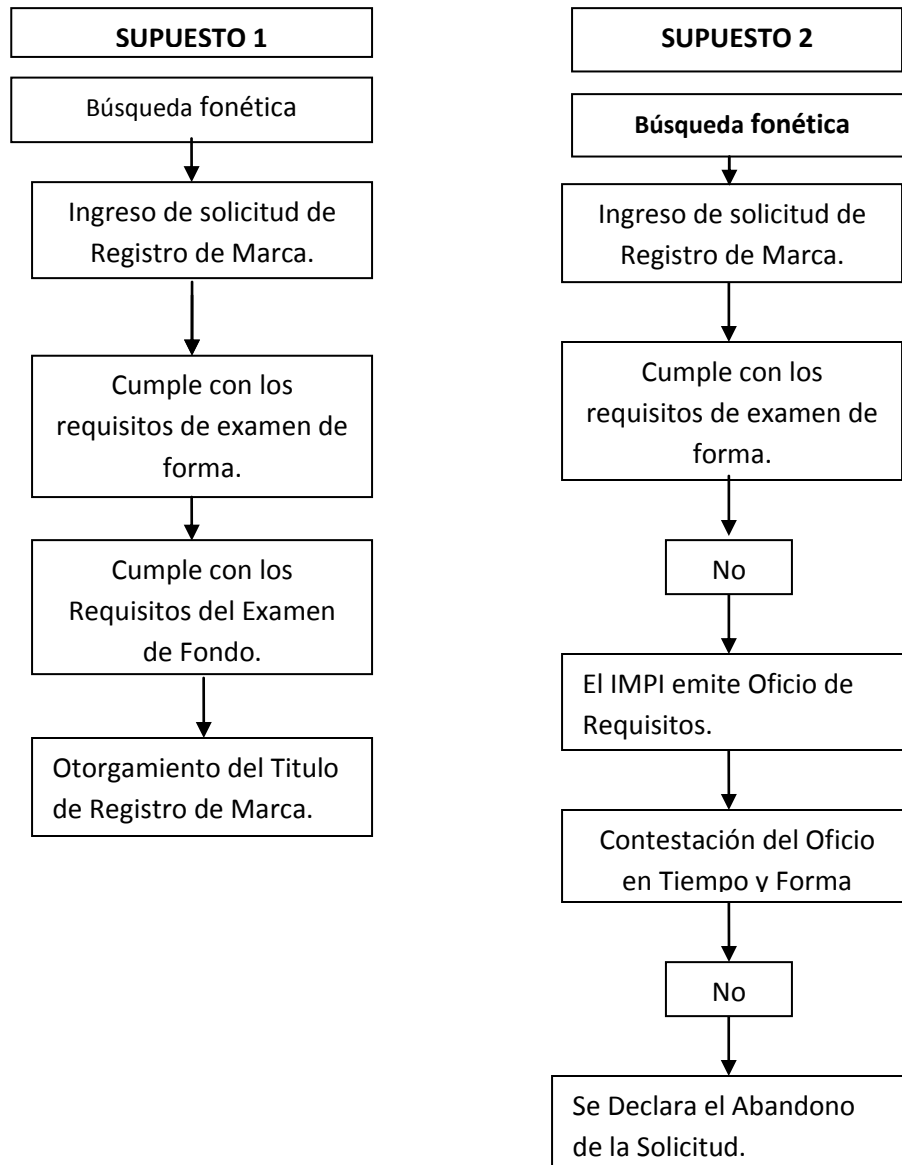
La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta Ley, sin causa justificada.

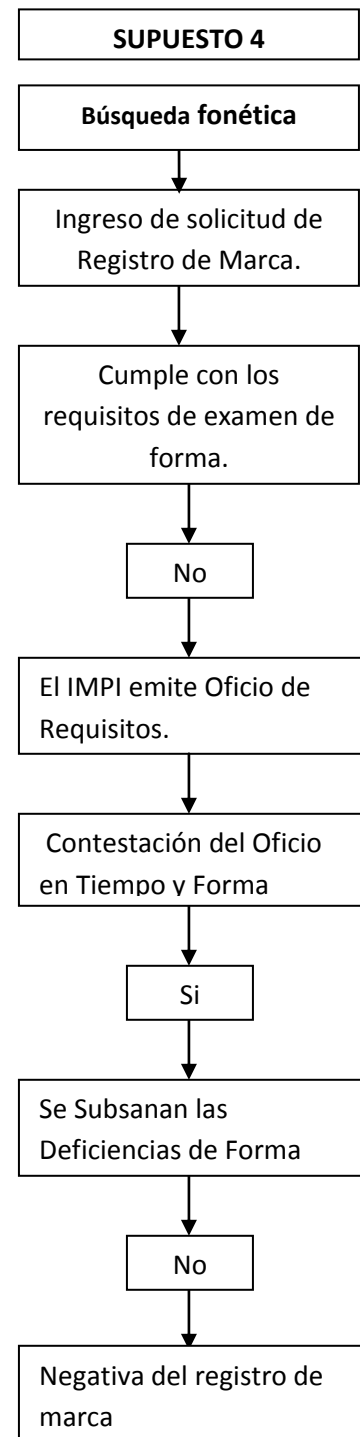
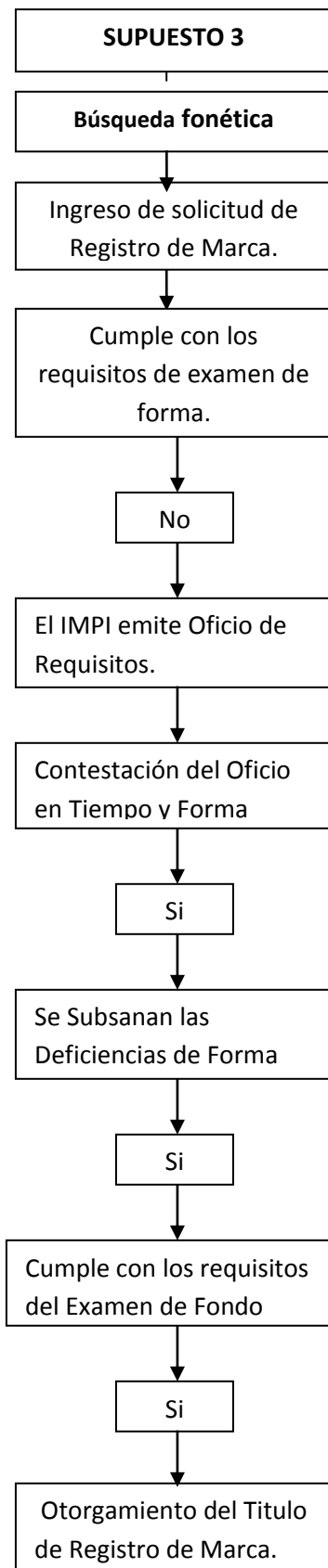
Con el fin de observar como se puede prolongar el procedimiento que se lleva a cabo en el trámite del registro de una marca, cuando la autoridad administrativa emite oficios por falta de algún requisito de forma, y en consecuencia se duplica el tiempo que debería durar éste trámite afectando al particular que lo solicita, hemos elaborado los siguientes diagramas.

---

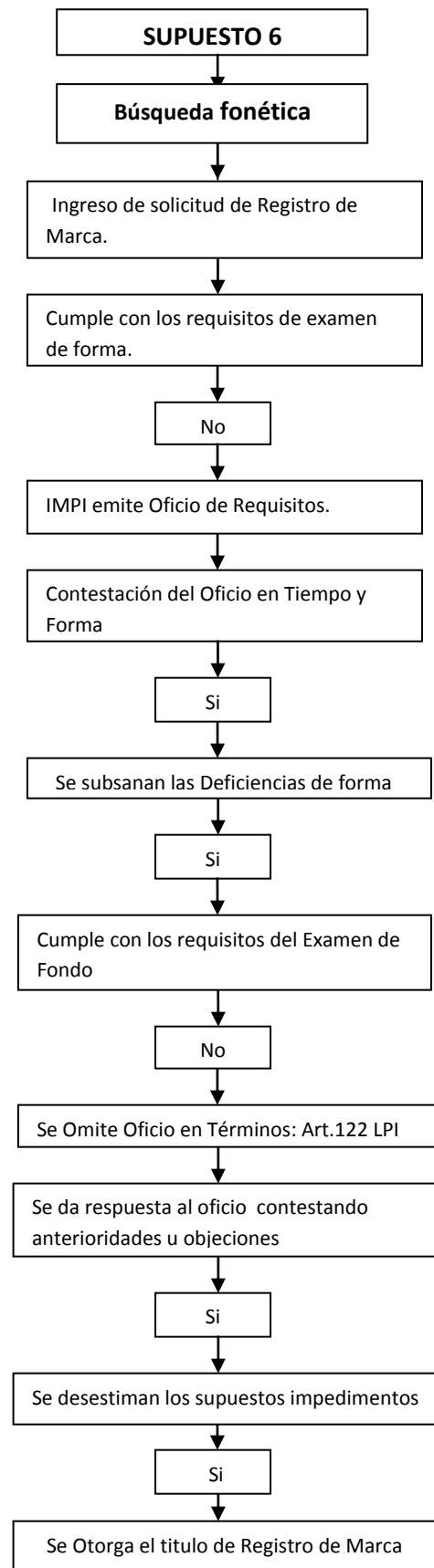
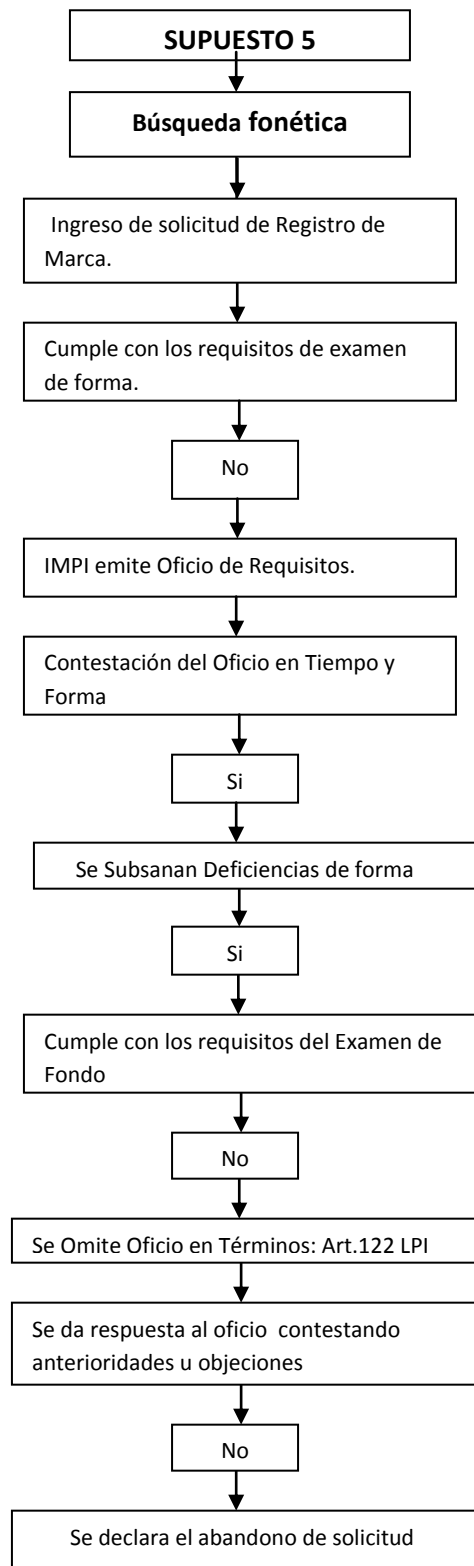
<sup>38</sup> SEPÚLVEDA, César, Op. Cit, p. 24

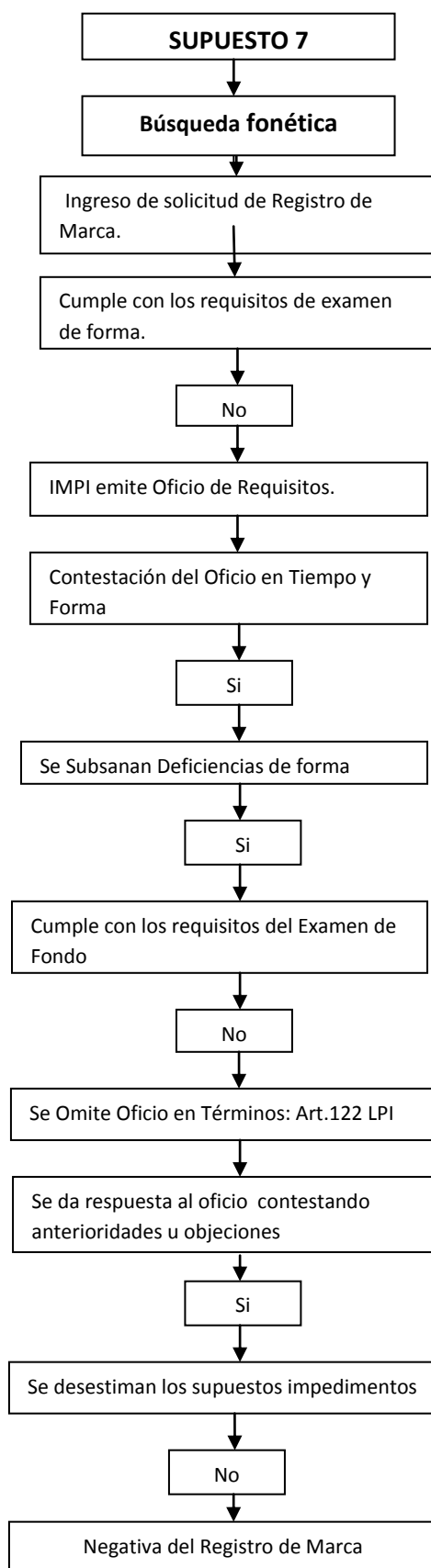
## TRÁMITE DE REGISTRO DE MARCAS











## **CAPÍTULO 3**

### **DEFICIENCIA DE LA BÚSQUEDA FONÉTICA EN EL REGISTRO DE UNA MARCA.**

#### **3.1. FINALIDAD Y UTILIDAD DE LA BÚSQUEDA FONÉTICA EN LA ACTUALIDAD.**

En el capítulo 1 de este trabajo se mencionó la importancia que tiene el registrar una marca hoy en día, ya que para quien lo realiza el Estado le otorga el derecho exclusivo de uso de la marca registrada en la República Mexicana; así mismo, se evitará copias o imitaciones de sus productos y su marca, le permite ejercer acciones legales oportunas contra quien haga un uso no autorizado de la marca, proteger la marca en el extranjero y la posibilidad de otorgar licencias por uso de su marca y cobrar regalías.

En el presente capítulo se señalará la importancia que tiene llevar a cabo la búsqueda de anterioridades, como primer paso del procedimiento para el registro de una marca, dicha solicitud de búsqueda se realizará en la oficina del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la cual puede ser fonética, figurativa o mixta, en el primer caso el instituto otorgará los resultados en 30 minutos y si la marca es figurativa o mixta los resultados se entregarán en 15 días aproximadamente, éstos se entregarán mediante un escrito donde se muestra un listado de los nombres de las marcas en el caso de que el registro solicitado sea una marca nominativa y si el registro que se pretende llevar a cabo es una marca innominada o mixta, se anexará de igual forma un listado de las figuras o signos distintivos que se encuentran registrados en la misma clase y que tienen alguna característica parecida.

La finalidad de esta investigación es que el particular tenga conocimiento si ya existe anteriormente una marca idéntica o similar en grados de confusión a la que se pretende registrar o si ya existe alguna otra marca en trámite que pudiera constituir un impedimento legal para el registro de la marca, como ya indicamos en el punto 2.1 del capítulo 2 de este trabajo el cual refiere a la búsqueda fonética, figurativa o mixta el costo por la solicitud de ésta búsqueda

es de \$112.99 pesos con el IVA incluido, el pago de estas tarifas se debe efectuar en los bancos que se indican en el formato oficial de pago que proporciona el Instituto.

El Instituto dispone además de fondos documentales relativos a marcas tramitadas en otros países. Esta información puede consultarse en el departamento de búsquedas, fondos documentales y microfilmes. La consulta resulta de mucha utilidad para los comerciantes que posean marcas registradas en México y que quieran ampliar su mercado en los Estados Unidos, ya que en ese país no se permite la importación ni la comercialización de productos extranjeros amparados con marcas otorgadas en otros países, idénticas a otras que hayan sido concedidas previamente en ese país.

La búsqueda fonética debe evitar:

- Impedimentos legales para el registro de la marca (Artículo 90 fracciones I a XV).
- Citas de anterioridades por parte de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad administrativa que tiene dicha facultad (artículo 90 fracción XVI).
- Pérdida de tiempo en virtud de que la Ley de Propiedad Industrial señala que para otorgar un registro de marca se llevará a cabo en seis meses y para dar contestación a la cita de anterioridad el plazo será de dos meses y si no se subsana en ese tiempo dicha cita, la ley otorga un plazo igual y si transcurrido el segundo plazo no se diera contestación, se declarará abandonada la solicitud.
- Gasto innecesario, ya que al evitar citas de anterioridades no se tendrá que pagar la tarifa que la ley marca para poder subsanarlas.
- Solicitud de nulidad de la marca.

No obstante lo anterior, en la actualidad es impresionante la cantidad de oficios de citas de anterioridades fundadas en el artículo 90 fracción XVI de la

Ley de la Propiedad Industrial y nunca motivadas por la autoridad administrativa competente.

Lamentablemente no se cuentan con criterios uniformes en las resoluciones emitidas por parte del IMPI, para determinar la viabilidad del registro de una marca, abundando la emisión de oficios con citas de anterioridades e impedimentos legales que en la mayoría de los casos resultan improcedentes, y con ello se llega a duplicar el tiempo que marca la ley para otorgar un registro de marca, y por consiguiente se genera un gasto para el interesado.

Por lo expuesto anteriormente se considera que la búsqueda de anterioridades resulta deficiente, no obstante de ser necesaria e importante para tener mayor certeza en un registro de una marca.

Realizando un análisis de las causas por las cuales la búsqueda de anterioridades resulta deficiente para determinar si existe una marca 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; consideramos que algunas de las razones son las siguientes:

En el caso de que hoy en día se originen mayores citas de anterioridades e impedimentos legales fundados en algún supuesto contenido en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, los principales motivos son; que el registro de una marca y la búsqueda fonética, figurativa o mixta son actos de naturaleza jurídica administrativa, por lo tanto, las resoluciones que el Instituto de la Propiedad Industrial son de carácter discrecional, es decir, se deja al arbitrio de la interpretación que haga dicha autoridad al artículo 90 de la ley en cita y en especial a la fracción XVI de dicho precepto.

La facultad discrecional, implica esencialmente la posibilidad de elección dentro de un margen permitido por la ley, permite que la autoridad administrativa lleve a cabo una valoración subjetiva para determinar el sentido

y los alcances que podría tener el emitir un acto administrativo para producir consecuencias jurídicas.

Acosta Romero expresa que: “el acto administrativo es una manifestación unilateral y externa de voluntad, que expresa una decisión de una autoridad administrativa competente, en ejercicio de la potestad pública. Esta decisión crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general”.<sup>39</sup>

La discrecionalidad la podemos entender según la enciclopedia jurídica mexicana como: “La facultad que tienen los órganos del estado para determinar su actuación o abstención, y si deciden actuar, que limite le darán a su actuación, y cuál será el contenido de la misma”.<sup>40</sup>

Mientras que Miguel Acosta Romero considera que la “Facultad discrecional es aquella que tienen los órganos del estado para determinar su actuación o abstención”.<sup>41</sup>

De igual forma el maestro Burgoa nos dice: “La motivación legal y la facultad discrecional. La motivación legal no siempre exige que la referida adecuación sea exacta, pues las leyes otorgan a las autoridades administrativas y judiciales lo que llama facultad discrecional para determinar si el caso concreto que vaya a decidir encuentra dentro del supuesto abstracto previsto normativamente. La mencionada facultad, dentro de un régimen de derecho donde impera el principio de legalidad, debe consignarse en una disposición legal, pues sin esta, aquella sería arbitraria, es decir, francamente conculcadora del artículo 16 constitucional. La discrecionalidad entraña una potestad decisoria que se mueve dentro de supuestos generales consagrados en la norma jurídica. Por tanto, la facultad discrecional se ostenta como el poder de apreciación que tiene la autoridad respecto de un caso concreto para encuadrarlo dentro de la hipótesis normativa preexistente, cuyos elementos

---

<sup>39</sup> ACOSTA ROMERO, Miguel, Compendio de Derecho Administrativo, ed. 2ª, Ed. Porrúa, México, 1996, p. 369.

<sup>40</sup> Enciclopedia Jurídica Mexicana, Ed. Porrúa, México, 2002, pp. 14-17.

<sup>41</sup> ACOSTA ROMERO, Miguel, Op. Cit., p. 509.

integrantes debe necesariamente observar. En otras palabras, la facultad discrecional maneja estos elementos para referirlos a la situación específica de que se trate, pero jamás importa la potestad de alterarlos”.<sup>42</sup>

El tratadista Gabino Eduardo Castrejón G. señala dos elementos que tienen las facultades discrecionales:

- “1. Como parte de la competencia del órgano administrativo, la ley debe ser siempre la que la otorgue.
2. Su objeto es que, dentro de esos límites se pueda apreciar por parte del funcionario, una serie de características que van desde el decidir si se actúa o no, hasta señalar el límite de esa actuación”.<sup>43</sup>

De lo anterior se desprende que la discrecionalidad y el arbitrio son dos conceptos radicalmente diferentes.

Toda autoridad que actúa en ejercicio de una facultad discrecional, debe partir de una base legal, es decir, debe estar autorizado para ello, en una norma jurídica explícita; no creemos que pueda darse administrativamente en forma implícita. La autoridad que actúa arbitrariamente, no parte de una ley, ni busca generalmente, la satisfacción de necesidades de interés colectivo, sino la satisfacción de un interés propio; y además puede ser expresión de su capricho.

Es muy frecuente encontrar facultades discrecionales en organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, por lo que no es la excepción el IMPI, como organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Economía; en materia de marcas.

Tal como se aprecia en el examen de fondo que realiza el Instituto para determinar si es susceptible el registro de una marca, dicho examen consiste en el estudio de procedibilidad de un signo distintivo, es decir, en determinar la adecuación de la denominación, signo gráfico, tridimensional o mixto, de

---

<sup>42</sup> BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Las Garantías Individuales, ed. 37ª, Ed. Porrúa, México, 2004, p. 605.

<sup>43</sup> CASTREJÓN GARCIA, Gabino Eduardo, Derecho Administrativo I, ed. 3ª, Ed. Cárdenas Editor Distribuidor, México, 2002, pp. 358-367.

acuerdo a los siguientes supuestos hipotéticos y prohibitivos establecidos en las diecisiete fracciones del artículo 90 de la Ley en cita, que por cuestiones metodológicas se dividirán en dos ejes, los impedimentos legales que son comprendidos de la fracción I a la XV y las anterioridades particularmente de la fracción XVI las cuales se citaron y analizaron en el capítulo anterior.

El artículo 122 de la Ley de la propiedad Industrial señala que “si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para determinar el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiere incurrido (examen de forma) y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud”.

Asimismo, la ley establece en el artículo 122-BIS un plazo adicional de dos meses, sin mediar petición por escrito, salvo comprobar el pago por este plazo adicional, en caso de haber beneficiado del mismo, dicho plazo correrá a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses original previsto en el artículo 22 arriba citado.

Los preceptos legales que se citan, tiene la particularidad de establecer el respeto a las garantías constitucionales de audiencia y de legalidad, previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, sin embargo, la parte fundamental de que el Instituto comunicará por escrito los impedimentos legales y las existencias de las anterioridades, se ha convertido en un procedimiento arbitrario de la autoridad administrativa en el caso concreto del IMPI, donde prevalecen criterio subjetivos, carentes de toda motivación.

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



Pensamos que la garantía de fundamentación de los actos de autoridad es distinta de la de legalidad, pues en el caso concreto no sólo será el ejercicio de la competencia otorgada por la ley, sino también la fundamentación expresa del acto discrecional plasmado en un precepto normativo.

En el artículo 90 fracción XVI de la ley de la propiedad industrial establece:

“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”.

En el precepto anterior indica la expresión *anterioridad*, dicha expresión radica principalmente en precisar el principio general de derecho “primero en tiempo, primero en derecho”, y esta basado en el principio de prelación de las solicitudes de registro de marca o de un registro de marca vigente al momento del examen de la solicitud.

Recordemos que el artículo 121 de la ley de la materia, señala que la fecha de presentación se obtiene con el cumplimiento a los artículos 113, fracciones I, II, III y IV, 114, 179 y 180 de esta Ley, en esta medida, quien ostenta una mejor fecha de presentación, y de acuerdo a las razones de la temporalidad, se determina la prelación correspondiente, por ello, si existen dos marcas, se atiende a la mejor fecha de presentación para determinar cual de ellas constituye la anterioridad correspondiente, obviamente será la que tiene mejor fecha.

Por lo cual para que el Instituto pueda emitir una resolución fundada y motivada es necesario que analice los presupuestos del multicitado artículo 90 de la ley en cita, como norma prohibitiva, los cuales consisten en:

- El primero es determinar la existencia de una marca idéntica, para ello, atendiendo a la literalidad de la expresión “idéntica, se debe concurrir todos los elementos gráficos o características de las marcas que se analicen.
- Los productos o servicios deben corresponder a los mismos o que sean idénticos entre sí, cualquier variación de los mismos, rompe con el principio de identidad de las marcas y procede a la aplicación del otro supuesto que se desarrolla posteriormente.
- Que la marca idéntica encontrada como anterioridad, este vigente y surtiendo todos los efectos legales que la ley establece.
- Que la marca sea semejante en grado de confusión.
- Que proteja los mismo o similares productos o servicios.
- Que la marca semejante en grado de confusión, sea anterior de acuerdo a la fecha de presentación, sea una solicitud en trámite o registrada, con la salvedad de que estén vigentes en sus derechos.

Los primeros cuatro supuestos son comprensibles para la autoridad, por lo cual no surge mayor problema en su aplicación, para prohibir o negar el registro de una marca, encontrando problemas y constantes interpretaciones contradictoria al no establecer con claridad los motivos por los cuales prohíbe o niega una marca, argumentando ser una marca semejante en grado de confusión; éstos problemas surgen porque no existen reglas o criterios homogéneos para definir lo que es la semejanza en grado de confusión; de ahí la importancia de crear lineamientos para determinar la semejanza entre marcas.

Es importante enunciar que a la autoridad administrativa le es difícil interpretar dichos supuestos y unificar sus criterios de aplicación para determinar la semejanza entre dos marcas o el grado de confusión para indicar que existe alguna anterioridad, al particular interesado se le dificultará más por no ser experto en la materia, de ahí se desprende la deficiencia de la búsqueda de anterioridades, en virtud de que no se logra el objetivo consistente en evitar

impedimentos legales, citas de anterioridades en la etapa del examen de fondo, pérdida de tiempo y gastos innecesarios, ya que por cada cita de anterioridad se tendrá que pagar la tarifa que marca el IMPI, para poder subsanar lo solicitado o manifestar lo que a su derecho convenga.

De lo anterior se deriva la razón del presente trabajo, consistente en señalar la importancia que tiene la búsqueda de anterioridades antes de llevar a cabo la solicitud del registro de marca, en razón de que se está pagando por una expectativa de derecho, que ésta supeditada a la resolución de carácter discrecional que emita el IMPI.

En efecto, la práctica administrativa, aunado a tesis Jurisprudenciales, criterios que sirven como precedentes, se ha llegado a la conclusión y a la generalidad para su aplicación, en lo siguiente:

- a) Se debe determinar semejanza de una marca de acuerdo a su grafismo.
- b) A su fonética o pronunciación de las marcas.
- c) Al aspecto ideológico, es decir, a la idea que expresa o pretende su connotación.
- d) Se debe atender al conjunto de las marcas.
- e) El análisis debe considerar todos los elementos y al primer golpe de vista.
- f) Es a la semejanza y no a la diferencia como se debe apreciar, para determinar grado de confusión de las marcas.

La autoridad debe considerar estos puntos para llegar a la conclusión de que las marcas son semejantes en grado de confusión, lo que ha originado una discrecionalidad en la aplicación de los supuestos del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial, únicamente establece que no es registrable la marca, atendiendo a la semejanza o identidad de la misma, para los mismos o similares productos o servicios, sin embargo, la ley es omisa de la forma correcta de apreciación para el análisis de la confusión de las marcas,

en este ejercicio podemos citar tesis o criterios jurisprudenciales, que apoya la manera de generar el criterio uniforme de análisis de la norma jurídica, no obstante, imperan más los criterios subjetivos que los objetivos, lo que se comprueba que los exámenes que se llevan a cabo por la autoridad administrativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, son subjetivos y contrarios a las normas legales.

Para mejor proveer a continuación plasmaremos un ejemplo de una resolución de la autoridad administrativa del IMPI en la cual no valora correctamente los supuestos del artículo 90 de la Ley en cita.

“Con fecha 26 de febrero de 2008, se solicitó búsqueda fonética ante el IMPI para la marca nominativa “MEXICO FIRST” en las clases 35, 38 y 41 de la clasificación internacional.

Por ser una marca nominativa, resultados se otorgaron esa misma fecha, en una lista que consta de 3 hojas en la cual aparecen denominaciones de marcas que en lo individual tienen algún parecido, pero que en su conjunto no tienen ninguna semejanza a otra de la misma clase.

Por lo que con fecha 27 de marzo de 2008, se procedió a llevar a cabo la presentación de la solicitud del registro de marca, a la cual se le otorgaron los Nos. de expediente .. ... y ..... por ser diversas clases.

Con oficio ..... de fecha 11 de julio de 2008, notificado el 2 de septiembre del mismo, se informó la cita de anterioridad con el siguiente rubro” *se le manifiesta que al practicarse el examen de novedad correspondiente, se encontró como impedimento legal oponible al registro solicitado la existencia de la siguiente anterioridad: La marca 951650 MEXICANOS PRIMEROS, lo anterior con fundamento en el artículos 90 fracción VI y XVI, en relación al artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial.*

*Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 y 122 Bis de la ley de la Propiedad Industrial y con el fin de no invadir los derechos de la anterioridad arriba citada, se le requiere para que manifieste lo que a su derecho convenga y efectúe el pago de la tarifa que por trámite y servicio se deberán cubrir al Instituto Mexicano de la*

*Propiedad Industrial, por concepto de reposición de documentos, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones, así como por enmienda voluntaria ( art. 29), por lo anterior se le concede un plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del presente oficio, para que de cumplimiento a lo solicitado, apercibiéndolo que de no contestar en dicho término, se tendrá por abandonada su solicitud”.*

Con fecha 28 de octubre de 2008, se dio contestación manifestando lo siguiente:

*“Es importante en insistir en el registro de la marca...de ninguna manera puede considerarse un impedimento legal para que se conceda el registro de la marca, de acuerdo a las siguientes consideraciones de hecho y derecho.*

*Art. 90.- No serán registrables como marca:*

*VI. La traducción a otro idioma, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrable;*

*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”*

*PRIMERO. En relación con la fracción VI, México FIRST no se trata de una traducción al idioma inglés, sino que se trata de la abreviatura de la denominación México Federal Institute For Remote Services and Technology” proyecto aprobado por el Consejo Directivo de PROSOF cuya abreviatura se traduce en **México FIRST**, siendo su traducción al español México Instituto Federal Para Servicios Remotos y de Tecnología ...*

*Podemos señalar que la marca propuesta NO se trata de ninguna manera de una traducción caprichosa o de alguna denominación clasificada como no registrable por la Legislación de la materia, sino que se trata de la abreviatura que conforma las iniciales de la entidad México Instituto Federal Para Servicios Remotos y de*

*Tecnología, por lo que no puede ser impedimento para su registro de conformidad con la fracción VI del artículo en comento.....*

*...se analizará el caso en donde suponiendo sin conceder que se realizará una traducción al español de la misma denominación....la traducción resultaría como Primero México, la cual en ningún momento violenta los supuestos previstos por el artículo 90 de la ley, así como ninguna otra disposición contenida en este ordenamiento.*

*Sin embargo esta “supuesta” traducción realizada en el párrafo anterior no debe ser valorada de esta manera por ese H. Instituto, ya que la misma no es la que se produce de primera impresión en el público consumidor, sino que es como tal la denominación MEXICO FIRS.*

*Sirve de sustento la siguiente tesis jurisprudencial:*

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

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

*.....podemos afirmar que la solicitud ..... “MEXICO FIRST” cumple con los requisitos legales y reglamentarios; no existiendo así algún impedimento para el registro de la*

*marca fundamentando en la causal que se invoca, supuesto por el cual este Instituto deberá desestimar como fundamento la fracción VI del artículo 90.*

*SEGUNDO.- La fracción XVI que se analiza en el presente punto refiere a que una marca 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.*

*..... al estudiar ambas marcas, este H. Instituto debe considerar los elementos que conforman las marcas en su conjunto, para determinar que las marcas pueden coexistir en el mercado sin causar ningún tipo de daño a los titulares de ambas marcas, ni crear confusión entre el potencial público consumidor que adquiera sus productos.*

*... este H. Instituto debe tomar en cuenta que ambas denominaciones “MEXICANOS PRIMERO”, citada como anterioridad oponible a la solicitud de marca “México FIRST”, tienen un elemento en común, a saber la palabra “PRIMERO”, que este H. Instituto consideró como similar en grado de confusión, al realizar la traducción al idioma inglés, por lo que citó dicho registro como anterioridad.*

*Respecto a la denominación que contiene la palabra “PRIMERO”, no debe ser considerada como anterioridad ya que, estrictamente, esta palabra SUPUESTAMENTE incluida en las denominaciones no es un término que deba convertirse en un derecho exclusivo, esto adicional al hecho de que la palabra como tal “PRIMERO”, NO SE UTILIZA en la solicitud presentada por mi mandante, por lo tanto debemos considerar que el conjunto de las palabras MEXICO FIRST, constituye un signo visible que distingue productos o servicios de otro de su misma especie o clase en el mercado.*

*...este H. Instituto no puede otorgar el derecho exclusivo de la palabra “PRIMERO” a una sola persona, ya que dicha palabra es de uso común en el mercado, por otra parte declaro que el fin de mi representada es proteger la denominación México FIRST y no el uso exclusivo de la palabra o la idea que genera ésta, es decir “PRIMERO”, por lo tanto, en consecuencia, ninguna persona o empresa puede obtener el derecho exclusivo de dicho término, de lo contrario esto implicaría una injustificada ventaja comercial a favor del titular al excluir a los demás comerciantes de la posibilidad de utilizar ese término para presentar sus productos o servicios al público.*

Claro ejemplo de lo anterior, es la solicitud de la marca "México FIRST", que resulta en su conjunto una marca que por encontrarse dentro del ya mencionado supuesto, procede su registro, es decir, si bien es cierto que "PRIMERO" y "FIRST", en donde ambas marcas cuentan con el elemento que PODRÍA considerarse común, la combinación de las palabras en conjunto, forman una marca que resulta lo suficientemente distintiva, por consiguiente este H. Instituto debe expedir el Titulo de Registro.

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

**MARCAS, REGISTROS DE.** Si una palabra genérica de uso común se solicita a su registro como marca, no es procedente conceder la exclusiva, pero si dicha palabra o elementos de uso común se comprenden en una marca compuesta entre cuyos elementos aquellos únicamente forman parte de ella, es indudable que como parte integrante del conjunto de la marca, tal palabra, si puede ser comprendida en ella y reserva como parte de la misma, pero no como elemento fundamental y de uso fundamental de dicha marca.

T. CII. P 206, amparo administrativo en revisión 2348/49, Bodega de San Miguel S. De R.L., 7 de octubre de 1949, unanimidad de 4 votos.

La marca solicitada cumple con las características que establece el artículo 89, fracción I, de la ley de la Propiedad Industrial, es decir, la marca propuesta a registro "México FIRST" es suficientemente distintiva y susceptible de identificar frente a las demás denominaciones y marcas, aún frente a la anterioridad citada, ya que de un análisis comparativo, se desprende que la pretendida similitud en grado de confusión no existe, por tanto ese H. Instituto nunca debió haber emitido el oficio con la cita de la anterioridad que mediante este escrito se contesta.

En nuestra opinión es muy importante que la autoridad ponga especial atención en este sentido, cuando el Instituto emita una resolución, en este caso en materia de registro de una marca debe razonar adecuadamente cada solicitud, para evitar vulnerar los derechos del gobernado.



### 3.2. PROPUESTA DE REFORMA.

Por lo argumentado en el anterior punto de este capítulo se propone lo siguiente:

Que dentro de la Ley de la Propiedad Industrial se establezca un artículo específico referente a la búsqueda fonética, figurativa o mixta, con el propósito de dar la debida formalidad que requiere esta importante etapa en el proceso del registro de una marca, se sugiere la siguiente redacción:

LEY ACTUALMENTE	REFORMA
<p style="text-align: center;"><b>Capítulo V Del Registro de Marcas</b></p> <p><b>Artículo 113.-</b> Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:</p> <p><b>I.-</b> Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;</p> <p><b>II.-</b> El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;</p> <p><b>III.-</b> La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;</p> <p><b>IV.-</b> Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y</p> <p><b>V.-</b> Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capítulo V Del Registro de Marcas</b></p> <p><b>Artículo 113.-</b> Para obtener el registro de una marca se deberá realizar una búsqueda fonética, figurativa o mixta, antes de ingresar la solicitud del registro, en la cual éste Instituto realizará un estudio de forma y fondo para emitir en los resultados de esta búsqueda una opinión debidamente fundada y motivada, respecto si es viable o no el registro de la marca.</p> <p><b>Artículo 114.-</b> Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:</p> <p><b>I.-</b> Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;</p> <p><b>II.-</b> El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;</p> <p><b>III.-</b> La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;</p> <p><b>IV.-</b> Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y</p> <p><b>V.-</b> Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.</p>

Que el estudio de forma y fondo que realiza este Instituto posteriormente de haber ingresado la solicitud de registro de una marca, se lleve a cabo en la solicitud de la búsqueda fonética, figurativa y mixta, lo anterior con la finalidad de que cuando los dictaminadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitan los escritos que contengan la lista de nombres o signos distintivos que tengan parecido a la marca enunciada, ésta autoridad exprese una opinión respecto si es viable o no el registro de dicha marca, fundado y motivado conforme a los supuestos del artículo 90 de la Ley de la materia, y con ello el particular que ingrese una solicitud de registro de una marca tenga mayor certeza jurídica de que se le otorgará el uso exclusivo de ésta.

Se modifiquen los artículos de la ley en la materia que se vean afectados con dichas reformas, así como su reglamento.

Por lo expuesto es necesario que el Poder Legislativo encargado de hacer leyes emita una iniciativa de reforma al artículo 90 fracción XVI en el sentido de que se tenga bien delimitada los grados de semejanza entre marcas, con el fin de que el Instituto tenga los elementos necesarios para determinar dicha situación.

De igual forma se plantea que deben establecerse lineamientos o reglas específicas para determinar la semejanza y grado de confusión que enuncia el supuesto de la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la materia, para que sean utilizados como herramientas por el dictaminador al tomar una decisión al emitir un oficio ya sea de anterioridad o negativa de registro de marca.

Lo anterior con la intención de que la búsqueda fonética, figurativa o mixta, resulte eficiente y cumpla con los objetivo propuestos al inicio de este capítulo; evitar citas de anterioridades, impedimentos legales para registrar una marca y con esto se cumpla con el principio de economía procesal, entendiendo ahorro de tiempo, de energía y de costo, evitando trámites innecesarios, en virtud de que si no existe ningún problema durante su tramitación llega a tardar como mínimo 6 meses para expedir el registro, sin embargo, como se muestra en el ejemplo citado en el punto anterior para subsanar una cita de anterioridad

se produce una doble tramitación y con ello la duración del registro no es de 6 meses sino llega a tardar de 1 a 2 años, por lo tanto se considera necesaria dicha reforma, para dar la formalidad que requiere esta solicitud de búsqueda fonética, figurativa o mixta y así resulte eficiente para el particular que la solicite, proporcionándole mayor certeza jurídica de que se le otorgará el uso exclusivo de la marca que requiere registrar.

## CONCLUSIONES

**PRIMERA.**-Es necesaria la marca para distinguir e identificar algo, ha sido de gran utilidad, para identificar o clasificar libro, animales, billetes, metales y a los esclavos; la importancia de la marca deriva de las funciones que puede atribuirse a un signo marcario, para distinguir, de protección, de garantía de calidad, de propaganda y de indicación de proveniencia, algunas de ellas se desprenden del significado y finalidad de la marca.

**SEGUNDA.**-Para llevar un control de las marcas ha sido necesario regularlas mediante normas jurídicas, las cuales se han ido modificando en el transcurso del tiempo hasta llegar a la legislación vigente.

**TERCERA.**- La marca ha adquirido gran importancia dentro del comercio en la actualidad, razón por la cual los grandes, medianos y pequeños empresarios se han visto en la necesidad de llevar a cabo el registro de marcas de sus productos y servicios con el fin de distinguirlos de sus competidores dentro del mercado.

**CUARTA.**- Las marcas son signos o medios materiales que se usan para indicar la procedencia de las mercancías, constituyendo medios eficaces de control, seguridad y garantía para facilitar el comercio.

**QUINTA.**- El derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en el Instituto, al solicitar ante el IMPI el registro, se tiene la posibilidad de su derecho exclusivo, siendo únicamente una expectativa de derecho, en tanto este Instituto no autorice y por consiguiente emita el título del registro a la marca.

**SEXTA.**- En el procedimiento del registro de una marca se realizan, la búsqueda fonética, el ingreso de la solicitud, el examen de forma y examen de fondo, expedición del título y su renovación; lo cual debe llevarse a cabo en seis meses, sin embargo en el desarrollo de nuestro trabajo se ha comprobado que la autoridad administrativa tiene la facultad discrecional de determinar en la etapa de examen de forma y fondo si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, o si existe algún impedimento legal para acordar si el registro de la marca es viable, lo cual implica que dicho trámite

se prolongue más tiempo, ocasionando al interesado pérdida de tiempo, gastos innecesario de energía y económicos.

**SÉPTIMA.-** Lamentablemente no se cuentan con criterios uniformes en las resoluciones emitidas por parte del IMPI, para determinar la viabilidad del registro de una marca, abundando la emisión de oficios con citas de anterioridades e impedimentos legales que en la mayoría de los caso resultan improcedentes, y con ello se llega a duplicar el tiempo que marca la ley para otorgar un registro de marca, y por consiguiente se genera un gasto para el interesado.

**OCTAVA.-** Se considera que la búsqueda de anterioridades resulta deficiente, no obstante de ser necesaria e importante para tener mayor certeza en un registro de una marca.

**NOVENA.-** La finalidad de la búsqueda fonética, figurativa o mixta tema central de nuestra investigación es que el particular tenga conocimiento si ya existe anteriormente una marca idéntica o similar en grados de confusión a la que se pretende registrar o si ya existe alguna otra marca en trámite que pudiera constituir un impedimento legal para el registro de la marca, no obstante de haberse realizado la búsqueda fonética, figurativa o mixta como primer requisito que solicita el IMPI para llevar a cabo un registro de marca, e interpretar los resultados que emite el Instituto por parte del interesado con la finalidad de evitar citas de anterioridad, impedimentos legales, este Instituto después de dos meses aproximadamente de haber ingresado la solicitud de registro de la marca comunica que existen citas de anterioridades e impedimentos legales, con lo cual se corrobora que dicha búsqueda en la actualidad es deficiente, por lo cual en el presente trabajo se sugiere que durante la etapa de la búsqueda fonética, figurativa o mixta se lleve a cabo el examen de forma y fondo y así el Instituto emita una opinión fundada y motivada de si es o no viable el registro, con ello se dará mayor certeza jurídica al interesado antes de pagar e ingresar la solicitud del registro de una marca y con esto se agilizará el trámite, ahorrando tiempo y dinero.

**DÉCIMA.-** Asimismo, para que la búsqueda fonética, figurativa o mixta resulte eficiente y cumpla con los objetivos para lo cual se lleva a cabo, es necesario que el IMPI emita una opinión debidamente fundada y motivada, para lo cual es preciso que esta autoridad cuente con lineamientos o reglas para interpretar correctamente los supuestos del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, y en especial para determinar en que casos tiene semejanza en grado de confusión una marca.

## FUENTES DOCUMENTADAS

### BIBLIOGRÁFICAS

ACOSTA ROMERO, Miguel, Compendio de Derecho Administrativo, ed. 2º, Ed. Porrúa, México, 1998.

ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime, La regulación de las invenciones y marcas de la Transferencia Tecnológica, Ed. Porrúa, S.A., México, 1979.

BAENA, Guillermina, Manual para elaborar trabajos de investigación documental, 10ª reimpresión, Editores Mexicanos Unidos, México, 1993.

BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Las Garantías Individuales, ed. 37º, Ed. Porrúa, México, 2004.

CABRERA STAMPA, Manuel, Los Gremios Mexicanos, Ed. Porrúa, México, 1954.

CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, Derecho Administrativo I, ed. 3º, Ed. Cárdenas Editor Distribuidor, México, 2006.

CENTENO ÁVILA, Javier, Metodología y técnicas en el proceso de investigación, ed. 2ª, México, Contraste, 1981.

FERRARA, Francisco, Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil, verlo en Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950.

LAWRENCE Anderson, Arte de la Platería en México, Ed. Porrúa, México, 1956.

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

RANGEL MEDINA David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, ed. 2º, Ed. UNAM, México, 1992.

RANGEL MEDINA David, Tratado de derecho marcario, las marcas industriales y comerciales en México, México, 1950.

ROSAS RODRÍGUEZ, Roberto, Las marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Boletín Mexicano del Derecho Comparado, mayo-agosto, año vol. XXXVI, número 107, UNAM, México.

SEPÚLVEDA, Cesar, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, ed. 2º, Ed. Porrúa, S.A., México, 1981.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando, La Propiedad Industrial en México, ed. 3º, Ed. Porrúa, México, 2000.

WITKER, Jorge, Cómo elaborar una tesis de grado en derecho. Lineamientos metodológicos y técnicas para el estudiante o investigador del derecho, ed. 2º, Ed. Porrúa, México, 1986.

## **DICCIONARIOS**

Diccionario de Lengua Española, ed. Vigésima Primera, Ed. Real Academia Española, Madrid 1992.

Enciclopedia Jurídica Mexicana, Ed. Porrúa, México, 2002.

## **LEGISLATIVAS**

Acuerdo de Viena sobre el derecho de los tratados.

Arreglo Internacional de Niza.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Ley de Marcas de Fábrica Publicada en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 1889.

Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903, publicada en el Diario Oficial el 2 de septiembre de 1903.

Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 28 de junio de 1928, Publicada en el Diario Oficial el 27 de julio de 1928.

Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1942.

Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975, publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 1976.

Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991, que por Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de agosto de 1994, cambió su nombre a Ley de la Propiedad Industrial, última reforma

Ley de la Propiedad Industrial, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2010.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2003.

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado



en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2009, fe de erratas publicada el 24 de agosto del mismo año.

## **JURISPRUDENCIAS**

No. Registro: 209,110, Tesis aislada, Materia(s): Administrativa, Octava Época., Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XV-I, Febrero de 1995, Tesis: I.3o.A.581 A, Página: 207.-MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE.

Tesis jurisprudencial, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.- MARCAS. ANÁLISIS DE SU POSIBLE CONFUSIÓN.

Tesis Jurisprudencial, T. CII. P 206, amparo administrativo en revisión 2348/49, Bodega de San Miguel S. De R.L., 7 de octubre de 1949, unanimidad de 4 votos. MARCAS, REGISTROS DE.

## **ELECTRÓNICAS**

FORMATOS OFICIALES QUE PROPORCIONA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. Disponibles: [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

GACETA OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Disponible: <http://siga.impi.gob.mx>

ROSAS RODRIGUEZ, Roberto, Las marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Boletín Mexicano del Derecho Comparado, mayo-agosto, año vol. XXXVI, número 107, UNAM, México. Disponible: <http://www.redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/427/427107.pdf>.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, JURISPRUDENCIAS. Disponibles: [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx)

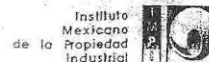
**ANEXOS**

- ANEXO 1   FORMATO OFICIAL DE PAGO QUE PROPORCIONA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
- ANEXO 2   LISTADO DE RESULTADOS DE UNA BÚSQUEDA FONÉTICA, FIGURATIVA O MIXTA.
- ANEXO 3   OFICIO DE ANTERIORIDAD EMITIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.



**ANEXO 2**

Dirección Divisonal de Marcas  
Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos



DENOMINACION:  
MEXICO FIRST  
CLASE: 38  
TITULAR: FABIOLA RICO MORFIN  
FECHA: 26 de FEBRERO de 2008

FOLIO: 38761

TIPO	EXPED.	REGISTRO	DENOMINACION	TITULAR	CLASES
1	MCA	481279	E-MEXICO	VIA NET.WORKS MEXICO,	38 (I)
2	MCA	443066	FIRST-E	BANCO BILBAO VIZCAYA	38 (I)
3	A.C.	8786	15981 THE FIRST INDEPENDENT TELEPHONE COMPANY IN MEXICO	MAXCOM TELECOMUNICA	38 (I)
4	MCA	360626	608939 MEXICO HOST	PLANETALOCAL MEXICO S	38 (I)
5	MCA	479089	822732 M MEXICO	PRODUCTORA DE CONTENI	38 (I)
6	MCA	283362	553490 CON MEXICO	ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V	38 (I)
7	MCA	392421	638121 JUST MEXICO	JESUS LEONARDO SILVER	38 (I)
8	A.C.	5775	13377 MEXICO, MEXICO, FAX FAX FAX	ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V	38 (I)
9	MCA	260917	525836 MEXICO TURISTICO	NADIM ALI MODAD	38 (I)
10	MCA	914188	MEXICO FANTASTICO	JAVIER RIOS MONTAÑO	38 (9)
11	MCA	298195	553954 HOLA MEXICO	TV AZTECA	38 (I)
12	MCA	814349	HOLA MEXICO	HOLA, S.A.	38 (8)
13	MCA	382688	654808 PROMOFILMS MEXICO	PROMOFILMS MEXICO, S.A.	38 (I)
14	MCA	394975	661094 PROMOFILM MEXICO	PROMOFILMS MEXICO, S.A.	38 (I)
15	6TE	31900	HECHO EN MEXICO	ARTÍCULO 6TER (CONVENI 1 (8)	
16	MCA	163562	439030 MIA DE MEXICO	EDITORIAL TELEVISIA INTE	38 (I)
17	MCA	342488	598599 ALLA MEXICO	SISTEMAS DE COMUNICAC	38 (I)
18	MCA	502374	947347 MEXICO TE VE	NMP CANAL 1 S.A. DE C.V.	38 (I)
19	MCA	342599	588563 MEXICO WEB	SERVICIOS DE TELECOMU	38 (I)
20	MCA	148363	428911 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	BANCO NACIONAL DE ME	38 (I)
21	MCA	312449	565941 TOPP MEXICO	TOPP MEXICO, S.A. DE C.V.	38 (I)
22	MCA	845587	983734 CHESS MEXICO	PROMOTORA INTERNACIO	38 (9)
23	MCA	608982	820532 I & D ID MEXICO	I + D MEXICO, S.A. DE C.V.	38 (8)
24	MCA	634254	824717 I + D ID MEXICO	I + D MEXICO, S.A. DE C.V.	38 (8)
25	MCA	452405	747632 PAS -MEXICO	PANAMSAT CORPORATION	38 (I)
26	MCA	330733	581059 NIC MEXICO	INSTITUTO TECNOLOGICO	38 (I)
27	MCA	209541	475569 TRUE MEXICO	AT&T CORP.	38 (I)
28	MCA	323175	630127 MEXICO.COM	RAMI SCHWARTZ AVERBU	38 (I)
29	MCA	636252	MEXICO CALL	NAJIB ABOU HAMZE	38 (8)
30	MCA	255003	546128 VHI MUSIC FIRST	VIACOM INTERNATIONAL I	38 (I)
31	MCA	382472	623318 BIKE MEXICO	GRUPO SCANDI, S.A. DE C.	38 (I)
32	MCA	250743	877528 NETWORKS MEXICO	NETWORKS MEXICO, S.A. D	38 (I)
33	MCA	362568	606562 CONOZCA MEXICO	PRODUCTORA Y COMERCI	38 (I)
34	MCA	282291	542990 MEXICO ENVIA	SALVADOR J. LLORENS AV	38 (I)
35	MCA	393580	632512 MEXICO MAXXIMO	ANA CECILIA PIÑO SANDO	38 (I)
36	MCA	467484	721541 MEXICO CHANNEL	COMUNICACION DE MARC	38 (I)
37	A.C.	5912	13444 ALMA DE MEXICO	ALEJANDRO DIAZ ROMO	38 (I)
38	MCA	325646	575067 NEGOCIOS MEXICO	EDITORIA EL SOL, S.A. DE C	38 (I)
39	A.C.	6606	14127 QUE GANE MEXICO!	IGNACIO JAVIER VILLARR	38 (I)
40	MCA	676370	888519 MEXICO COMTIGO	MARCO CESAR PAEZ ESPIN	38 (8)
41	MCA	202147	466532 MEXICO EN LINEA	TELEMARK CORPORATION	38 (I)
42	MCA	392420	MEXICO NUESTRO	JESUS LEONARDO SILVER	38 (I)
43	MCA	764344	MEXICO-WIRELESS	PHILO RICHARD ALLAN	38 (8)
44	MCA	433082	664774 SILICON MEXICO	SERVICIOS COMERCIALES	38 (I)
45	MCA	893969	1015059 MEXICO Y SU MÚSICA	WARNER MUSIC MEXICO, S	38 (9)
46	MCA	893982	1020340 MEXICO Y SU MÚSICA	WARNER MUSIC MEXICO, S	38 (9)
47	MCA	346676	595147 QUIEN ES QUIEN EN MEXICO	RACIEL TREJO HERNANDE	38 (I)
48	MCA	748998	915142 SELECCION NACIONAL DE MEXICO	FEDERACION MEXICANA D	38 (8)
49	MCA	38436	395389 GALLUP MEXICO	TAYLOR NELSON SOFRES	35 (I) 38 (I)
50	MCA	179639	450073 GALLUP MEXICO	TAYLOR NELSON SOFRES	38 (I)

Antecedentes por figura:

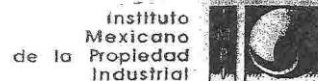


NOTA: La información proporcionada no constituye una posición de responsabilidad de registro o publicación, ya que las solicitudes correspondientes se sujetaran a los lineamientos que señala la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.  
México, D.F. 26 de FEBRERO de 2008.

**Instituto  
Mexicano  
de la Propiedad  
Industrial**

**ANEXO 3**

CERTIFICADO CON  
ACUSE DE RECIBO  
REG. 58466



**DIRECCION DIVISIONAL DE MARCAS.  
SUBDIRECCION DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS  
DISTINTIVOS.  
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE  
MARCAS.**

ASUNTO: Cita de anterioridad.

EXPEDIENTE:  
(de marca)

MEXICO, D. F., A 11 DE JULIO DE 2008

MARIA JIMENA VALVERDE VALDEZ

PERIFERICO SUR # 3025, COL. SAN JERONIMO ACULCO

10400 MEXICO, D.F.

SIGNO DISTINTIVO: MEXICO FIRST



Con relación a la solicitud arriba indicada, se le manifiesta que al practicarse el examen de novedad correspondiente, se encontró como impedimento legal oponible al registro solicitado la existencia de la(s) siguiente(s) anterioridad(es):  
LA MARCA 951650 MEXICANOS PRIMERO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 90 FRACCIONES VI Y XVI, EN RELACION AL ARTICULO 122 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 y 122 bis de la Ley de la Propiedad Industrial y con el fin de no invadir los derechos de la(s) anterioridad(es) arriba citada(s), se le requiere para que manifieste lo que a su derecho convenga y efectúe el pago de la tarifa que por trámites y servicios se deberán cubrir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por concepto de reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones, así como por enmiendas voluntarias, (art. 29); por lo anterior se le concede un plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la notificación del presente oficio, para que de cumplimiento a lo solicitado, apercibido que de no contestar dentro de dicho término, se tendrá por abandonada su solicitud con base en los artículos 122 y 122 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

El suscrito firma el presente oficio con fundamento en las disposiciones legales invocadas, así como en los artículos PRIMERO TRANSITORIO, 6º fracción III, 7º BIS 2 y 184 de la Ley de la Propiedad Industrial; 13 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial; 1º, 3º fracción V inciso b), subíndices ii) y iii) primero y segundo guión respectivamente, 4º, 5º, y 13 fracciones II y VI del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 1º, 3º y 6º incisos b), d) y e), así como los párrafos antepenúltimo, penúltimo y último del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos de este Organismo; y 1º, 3º, 4º, 5º fracción V inciso b), subíndices ii) y iii) primero y segundo guión respectivamente, 17 fracciones II y VI, 28 y 31 del Estatuto Orgánico de este Instituto, Ordenamientos Legales cuyas reformas, adiciones y modificaciones se encuentran vigentes a la fecha de emisión del presente oficio.

**ATENTAMENTE  
LA COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE MARCAS 'C'**

**LIC. PATRICIA EGUIA PEREZ**

YGM

ATENCION: Al contestar este oficio deberá hacer referencia al número de folio que se encuentra integrado al código de barras, así como al número del expediente

