



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MÉXICO**

---

---

FACULTAD DE DERECHO  
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO

**“TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN Y  
NULIDAD MARCARIAS”**

TESIS

Que presenta para obtener el Grado de  
**MAESTRO EN DERECHO**

Presenta:

**ESP. SWAMI RABINDRANATH  
DELGADO RODRÍGUEZ**

Asesor: Dr. Manuel Becerra Ramírez.



México, D.F. Ciudad Universitaria 2011



Universidad Nacional  
Autónoma de México



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

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

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

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

**A Dios**

*Por la vida, por la semilla mental y por dejarme llegar aquí.*

**A mi Madre**

*Por su infinita y absoluta confianza ante todo,  
Por ser la única que no duda de mis palabras.*

**Al mundo entero**

*Esta es mi aportación, úsenla*

## ***Gracias por el apoyo a:***

- Mi hermana Sasiljá Leticia.
- Mi “compadre” Alexis Jiménez.
- Víctor Ruiz, q.e.p.d. donde quiera que estés.
- Edgar López “Raz” por la recopilación.

## ***...y por la inspiración:***

- Al filósofo de Königsberg: Inmanuel Kant
- Al muralista José María Velasco.



*...a tí, que eres más que la suma de tus partes y el cuadriculado que encierra más allá de lo que se percibe de cerca y lejos, la forma de tus formas y mi forma de formarlo; y porque pedacitos y piezas conforman un “uno”, y el “porqué”; la esencia no cambia jamás, sólo ocurren accidentes que nos hacen deformar nuestros sentidos y apariencias...  
a tí: a mi forma de sentir –y percibir-*

*Oxshquío.*

*Swamí, -escrito en algún tiempo y lugar de la eternidad, donde todavía es lo que hoy en la realidad ya no-*

¿Porqué observamos lo que vemos?

**Teoría de la Percepción y Nulidad Marcaria.**

# **TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN Y NULIDAD MARCARIA**

Tesis para obtener el grado de Maestro en Derecho

Esp. Swami Rabindranath Delgado Rodríguez.

## **INTRODUCCIÓN**

### **CAPÍTULO I. PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS APLICADOS AL COMERCIO.**

#### **1.1. PROPIEDAD INTELECTUAL.**

##### **1.1.2. PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

#### **1.2. CONCEPTO DE SIGNO.**

##### **1.2.1 DEFINICIÓN.**

##### **1.2.2. SIGNO DISTINTIVO.**

#### **1.3. SIGNOS DISTINTIVOS APLICADOS AL COMERCIO.**

##### **1.3.1. NOMBRE COMERCIAL.**

##### **1.3.2. AVISO COMERCIAL.**

##### **1.3.3. INDICACIÓN GEOGRÁFICA.**

###### **1.3.3.1 DENOMINACIÓN DE ORIGEN.**

##### **1.3.4. MARCAS.**

###### **1.3.4.1. REQUISITOS DE EXISTENCIA.**

###### **1.3.4.2. REQUISITOS DE VALIDEZ.**

###### **1.3.4.3. FUNCION DE LAS MARCAS**

###### **1.3.4.3.1. GARANTÍA DE CALIDAD.**

###### **1.3.4.3.2. GARANTÍA DE DISTINCIÓN.**

###### **1.3.4.3.3. GARANTÍA DE ORIGEN.**

###### **1.3.4.3.4. GARANTÍA DE PROPAGANDA.**

###### **1.3.4.3.5. GARANTIA DE PROTECCIÓN.**

###### **1.3.4.3.6. GARANTIA CONDENSADORA DE FAMA O *GOODWILLNESS*.**

###### **1.3.4.3.7. GARANTIA COMPETITIVA.**

### **CAPÍTULO II. LA PERCEPCION Y SU RELACIÓN CON LOS**

## **SIGNOS DISTINTIVOS APLICADOS AL COMERCIO**

### **2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS**

#### **2.1.1. ETAPA FILOSÓFICA**

##### **2.1.1.1 INMANUEL KANT.**

**2.1.1.1.1. EL ESPACIO Y EL TIEMPO COMO CONDICIONES PREVIAS PARA LA PERCEPCIÓN.**

**2.1.1.1.2. EL ESPACIO.**

**2.1.1.1.3. EL TIEMPO.**

##### **2.1.1.2. EDMUND HUSSERL Y LA FENOMENOLOGÍA.**

### **2.2. ETAPA PSICOLÓGICA.**

#### **2.2.1. NEOKANTISMO E INICIO DE LA PSICOFÍSICA.**

#### **2.2.2. LEY DE WEBER-FECHNER.**

#### **2.2.3. PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL.**

##### **2.2.3.1. PSICOLOGÍA DE LA GESTALT.**

### **2.3. ETAPA MERCADOTÉCNICA.**

#### **2.3.1. ENFOQUE MERCADOTÉCNICO EN LAS MARCAS.**

#### **2.3.2. CONSTRUCCIÓN DE PERCEPCIÓN DE MARCA.**

#### **2.3.3. OBJETIVOS MERCADOTÉCNICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE MARCA.**

## **CAPÍTULO III. LA CONFUSIÓN MARCARIA.**

### **3.1. CONFUSIÓN.**

#### **3.1.1. NIVELES DE IGUALDAD ENTRE MARCAS**

### **3.2. CONFUSIÓN Y COMPETENCIA DESLEAL.**

#### **3.2.1. TRATADOS MULTILATERALES.**

##### **3.2.1.1. ACUERDO DE VIENA.**

#### **3.2.2. TRATADOS REGIONALES.**

##### **3.2.2.1. UNIÓN EUROPEA.**

**3.2.2.2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN/NAFTA).**

#### **3.2.3. LEGISLACIÓN NACIONAL.**

##### **3.2.3.1. ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.**

##### **3.2.3.2. MÉXICO.**

**3.2.3.2.1. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**3.2.3.2.2. LA CONFUSIÓN MARCARIA CONSIDERADA POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.**

## **CAPÍTULO IV. TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN MARCARIA.**

**4.1. PROLEGÓMENOS A UNA ESTRUCTURA COGNITIVA EN MATERIA DE MARCAS.**

**4.2. LA RELATIVIDAD EN MATERIA MARCARIA.**

**4.3. TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN MARCARIA.**

**4.3.1. PERCEPCIÓN.**

**4.3.1.1. CAPACIDAD DE PERCIBIR.**

**4.3.1.2. NIVELES DE IDENTIDAD.**

**4.3.1.3. ASPECTOS DE IDENTIDAD.**

**4.3.1.3.1. ASPECTO FONÉTICO.**

**4.3.1.3.2. ASPECTO VISUAL.**

**4.3.1.3.3. ASPECTO CONCEPTUAL.**

**4.3.2. TIPO DE CONSUMIDOR.**

**4.3.3. CONFUNDIBILIDAD.**

## **CAPÍTULO V. EPÍLOGO Y POSTULADOS SOBRE UNA TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN MARCARIA.**

**5.1. POSTULADOS**

**5.1.1. LA INTERDISCIPLINARIEDAD OTORGA CIENTIFICIDAD Y EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL (*LATO SENSU*) NO EXISTE EXCEPCIÓN.**

**5.1.2. LOS CRITERIOS Y ESTIMACIONES EN COTEJOS MARCARIOS SON ANÁRQUICOS, SUBJETIVOS Y CARENTES DE MOTIVACIÓN, Y SÓLO TIENDEN A UNA JUSTIFICACIÓN.**

**5.1.3. LA MARCA TIENE REQUISITOS DE EXISTENCIA Y VALIDEZ POR SEPARADO.**

**5.1.4. LA PERCEPCIÓN ES UN HECHO FISIOLÓGICO ANALIZADO POR OTRAS RAMAS AJENAS AL DERECHO Y LOS ESTUDIOS REALIZADOS DEBEN SER INCORPORADOS AL MENOS EN SISTEMÁTICA.**

**5.1.5. LA INCORPORACION DE CONSIDERACIONES GESTÁLTICAS NO ES EXHAUSTIVA, NI ABSOLUTA.**

**5.1.6. LA TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN MARCARIA PERMITE UNA CALIFICACIÓN MÁS ADECUADA DE CONFRONTACIÓN Y MOTIVA UNA CONSECUENCIA MÁS REAL SOBRE LAS ESTIMACIONES SECUNDARIAS**

**BIBLIOGRAFÍA**



## **INTRODUCCION.-**

La admiración por la obra de José María Velasco no es accidental en nosotros, el paisajista mexicano exalta con artística brillantez un detalle que envidiamos: la fascinante fidelidad con la que retrata un detalle amórfico e inestable *per se*: las nubes.

Desde pequeño siempre disfruté el transitar por las carreteras y espacios donde podían mostrarse en su esplendor, desde los tímidos cirros y su imagen deslizada por los cielos hasta los imponentes estratocumulonimbos que guardan la potencia de una tormenta en su cuerpo.

Todas esas nubes siempre nos dicen algo, esperando a que jugueteemos con ellas en nuestra mente en mil batallas, pero basados en nuestras formas de percepción.

El presente trabajo constituye el epítome de varias etapas que se concentran bajo una visión que resultará insolente para algunos, sobrada para otros e irrelevante para quienes se consideren poseedores de la verdad absoluta; inclusive el título del presente trabajo arrancará una sonrisa a más de uno por conceptuarse como *Teoría*.

Llevamos una década tratando de escindir los principios metafísicos que conllevan a la percepción de una forma aplicándose al ámbito de la propiedad industrial; este es el resultado no sólo de la conjunción de un posgrado en materia Penal, otro en Propiedad Intelectual –de la que nos confesamos apasionados- y estudios de interpretación y fundamentación de bases epistemológicas y metodológicas a la luz de diversas posturas filosóficas y teóricas.

Sin embargo, después de la revisión de muchas de ellas en su aspecto formal y sustantivo y su incorporación de alguna u otra forma al presente trabajo, no resultarán en la infalibilidad del mismo, creemos y consideramos que la falla

humana resulta un acicate intelectual y del que se desprende un aprendizaje útil para las futuras generaciones.

Esperamos que nuestra visión sea compartida por el ámbito doctrinario, jurisdiccional y práctico, nunca hemos perdido de vista la aplicabilidad del conocimiento a fin de arribar a un *telos* más alto, más propio del ejercicio de una *recta* razón no en términos absolutistas, sino discursivos que permitan guiarse por algunos cánones que pretendimos esbozar.

El presente trabajo considera a la vez la inspiración brindada por el filósofo de Königsberg en términos de la aserción epistemológica de la realidad y sus presupuestos que fueron perfeccionados con la discusión de varios puntos en las clases y lecturas en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, sin descuidar la parte dogmática y practicidad teórico-legislativa reforzada en el Posgrado de la Universidad Panamericana.

Todos esos factores se centran con ilusión en este trabajo, depositando el espíritu de la curiosidad en letras y frases que esperamos causen una impresión de inquietud en términos de observación y descripción del mundo en el que vivimos, y específicamente al adquirir un insumo al que se le aplica una marca.

Comenzamos delimitando nuestro campo de estudio y centrándolo en el mapa académico que bien tuvo a trazar el Dr. Rangel Medina como pionero del estudio de la Propiedad Intelectual en nuestro país, haciendo un breve recorrido por los signos distintivos hasta señalar lo que se ha considerado como funciones y virtudes de una marca comercial.

Continuamos con una visión interdisciplinaria que abarca aspectos filosóficos que pudieran considerarse sobrantes pero que atendimos con relevancia porque fue en ellos donde se forjó con mayor precisión nuestra inquietud, a fin de dar paso a una rama de la Ciencia que estudia con ahínco el fenómeno de la percepción y

cuyos postulados recogemos para la elaboración de nuestra teoría ya que nadie jamás había reparado en ello a pesar de su peso específico y su valor científico; después de todo ello observamos los criterios y tendencias de una nueva técnica que nos induce a consumir y que resulta fusionada con el mundo marcario: la mercadotecnia, sin la cual sería ocioso el proteger a las marcas desde el punto de vista jurídico.

Después de haber abordado a la percepción desde distintas disciplinas, exponemos la problemática que dio origen a nuestro trabajo hace una década: los conflictos de percepción y calificación de similitud “en grado de confusión” en cotejo marcario, su estimación por diversos instrumentos internacionales, directrices y sentidos de interpretación y argumentación en el mundo y finalmente la pírrica calificación que se realiza de la misma en nuestro país, dicho con todo respeto a las personas que la realizan, pero mostrando una altanería académica con respecto a los postulados enunciados.

Finalmente, luego de observar lo que narramos de una forma que consideramos asequible, nos permitimos formular una Teoría de la Percepción y Nulidad Marcaria, a fin de brindar seguridad jurídica y fincar una metodología que permita ofrecer en términos de lógica y discurso una razón que funde y motive en base a criterios sólidos una resolución que satisfaga en la medida posible al gobernado. Nuestra propuesta no incluye una modificación legislativa, porque con el reconocimiento de falibilidad que reiteramos: la posición que establecemos pretendemos que sea global, puesto que nos apoyamos en conocimientos *universales y necesarios*, no en contingencias *ad libitum* que se estiman en base a criterios que justifican, pero no llegan a un fondo.

Agradecemos a Dios, a la vida, a las circunstancias y a los desdoblamientos del espíritu como inclinaciones que nos llevaron a seguir distintas rutas, a preguntarnos sobre circunstancias que pudieran ser absurdas y la persecución de

distintas metas que en distinta medida desembocaron en la creación de este trabajo, inclusive la mofa previa y posterior que tendrá el presente.

En la medida de nuestras posibilidades, pugnaremos por su difusión al mundo.

*Dixit.*

**El autor,**

**Esp. Swami Rabindranath Delgado Rodríguez.**

**México, Distrito Federal, octubre de 2010.**

# **CAPÍTULO I.**

***PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS  
SIGNOS DISTINTIVOS APLICADOS  
AL COMERCIO.***

## **I.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS APLICADOS AL COMERCIO.**

### **1.1.- PROPIEDAD INTELECTUAL.**

Desde los albores de la humanidad el hombre por instinto<sup>1</sup> ha ido ejerciendo un poder inmediato sobre diversos entes, fenómenos e incluso extensiones territoriales, a lo que el Derecho contribuyó mediante abstracciones y ficciones que le permitieron al ser humano hasta cierto punto apropiarse de las “ideas” o mejor dicho: del producto de ellas.

Es así como surge este “Derecho de los egoístas”, como nos hemos permitido denominarle, ya que se encarga de proteger aspectos completamente íntimos y personalísimos del hombre sólo por el hecho de su hermosa capacidad de imaginar, soñar y crear. La base de ese *ius* es esa creatividad, que le permite “transformar o expresar su entorno, social o natural, utilizando su destreza innovadora o sensibilidad artística, y producir así algo que es nuevo, original o que le distingue”<sup>2</sup>

Esta rama jurídica nace –como todo Derecho- para regular situaciones que se van presentando por el desarrollo mismo de la sociedad, brindando soporte a quienes se atrevieron a ser diferentes y que contribuyeron con sus aportaciones a

---

<sup>1</sup> Tanto Aristóteles en su *Política y Ética Nicomaquea* como Tomás de Aquino en la *Summa Theologica* justifican la propiedad privada como parte de la Ley Natural, mencionando este último en base a los postulados del primero que: “*Es legítimo que el hombre tenga propiedades.... Los asuntos humanos son conducidos de un modo más ordenado si cada hombre se encarga del cuidado personal de algunas cosas concretas, mientras que por el contrario existiría desorden si cada uno tuviese que cuidar de todas las cosas.*”

<sup>2</sup> BECERRA RAMÍREZ Manuel (COMPILADOR-VARIOS AUTORES), *Estudios de Derecho Intelectual en Homenaje al Profesor David Rangel Medina*, Edt. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1998; p.31.

enriquecer la cultura y el devenir humano, mostrando sus dolencias, avances y toda aquella muestra de existencia en este planeta.

De la misma manera, ese mismo Derecho fue otorgando paulatinamente prerrogativas a quienes plasmaban una idea novedosa –a fin de que se sigan produciendo por él o por otros individuos- y evitó de la misma forma el que éstas sean un obstáculo para el mismo progreso; es así como se protege el “ego”<sup>3</sup> de una persona en su expresión más solitaria, ya que de no hacerlo se correría el riesgo del desaliento y decepción al ver que su creación no rindió los frutos que él esperaba de cierta manera, que no es tomado en cuenta.

Respecto de su naturaleza jurídica, podemos observar que en sus orígenes fue motivo de discusiones que rebasaban incluso la jerga legal, ya que Fichte, Hegel y Wagner se debatían inclusive en este tipo de galimatías, al mencionarle como un derecho de propiedad<sup>4</sup>, difiriendo de aquellos que le colocan como un derecho de la personalidad.

El concepto de “derecho intelectual” fue introducido por el jurista belga Edmond Picard en una conferencia pronunciada en 1873 ante el Colegio de Abogados en Bruselas<sup>5</sup>, en complemento a su artículo denominado “*Embyologie juridique*”, mismo que sustentó la teoría relativa a la propiedad intelectual que sirve de base a múltiples ordenamientos legislativos en el mundo, otorgándole así una naturaleza *sui géneris*, *id est* completamente distinta y desvinculada del derecho *real de propiedad o del derecho personal*.

---

<sup>3</sup> Al referirnos al “ego” buscamos aplicarlo en su más amplia acepción, ya que no tratamos de utilizarlo en un sentido Freudiano, sino en toda aquella manifestación de la personalidad aplicada a un objeto que “interactúe” –si se nos permite el término- con la sociedad.

<sup>4</sup> Cfr. ROJINA VILLEGAS, Rafael; *Derecho Civil Mexicano, T. III, Bienes, Derechos Reales y Posesión*; Edt. Porrúa, 4ª ed; México, 1981. p. 555.

<sup>5</sup> ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA t. XXIII; Bibliográfica Omeba; Argentina, 1971, p. 637.

En nuestro país, la propiedad intelectual ha sido finalmente definida como un “concepto que comprende aquellos derechos que se ejercen sobre bienes incorpóreos como lo son la producción artística, científica o literaria, es decir, los llamados derechos de autor, asimilando estos derechos y su ejercicio a los derechos de propiedad”<sup>6</sup>

Para el Dr. Rangel Medina, pionero en lo que al estudio de esta rama se refiere en nuestro país, este Derecho Intelectual se define como “el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales”<sup>7</sup>; mientras que Viñamata Paschkes se refiere a él como el “conjunto de normas que protegen las concepciones intelectuales del ser humano”<sup>8</sup> que aunque nos parece tautológica, está en su derecho el formularla.

En el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial<sup>9</sup> no ha definido como tal a la propiedad intelectual, y resulta interesante observar que en el Convenio que le dio origen no tiene una definición de la misma, ya que los Estados que elaboraron el Convenio sólo decidieron establecer una lista de los derechos en su relación con:

*“Las obras literarias, artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los descubrimientos científicos; los dibujos y modelos industriales; las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y*

---

<sup>6</sup> INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, *Diccionario Jurídico Mexicano T. P-Z*; Edt. Porrúa; 13a ed. México, 1999; p. 2606.

<sup>7</sup> RANGEL MEDINA, David; *“Derecho Intelectual”*, Edt. Mc. Graw Hill, 2ª ed., México, 1999, p. 1.

<sup>8</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos; *“La propiedad intelectual”*, Edt. Trillas, 1ª ed., México, 1998, p. 12.

<sup>9</sup> W.I.P.O. por sus siglas en inglés (World Intellectual Property Organization)



*denominaciones comerciales; la protección contra la competencia desleal; y “todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico”<sup>10</sup>.*

Los derechos de propiedad intelectual ahora también pueden ayudar a ampliar la protección a elementos tales como las expresiones culturales no escritas y no registradas de muchos países en desarrollo, generalmente conocidas como el folcklore. Si gozan de esa protección, estos elementos pueden explotarse en beneficio del país y de las culturas de origen.

Finalmente, y en un intento de definir esta rama nosotros la enunciamos como el grupo sistematizado de disposiciones jurídicas que reconocen y otorgan a los creadores de una obra artística, un invento o un signo aplicado al comercio; una paternidad sobre su faena, y una serie de prerrogativas extensibles pecuniariamente a terceros de las que se protege su exclusividad.

### **1.1.2.- PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Un apunte que aplaudimos es el que realizó Rangel Medina al mencionar que si las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos y de la cultura en general, tocará al Derecho de Autor su regulación<sup>11</sup>, mientras que si la actividad del intelecto se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio, entonces serán objeto de protección de la propiedad industrial<sup>12</sup>, con lo cual queda perfectamente establecida la disección que escinde esta rama jurídica.

---

<sup>10</sup> Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo, el 14 de julio de 1967; Artículo 2, punto VIII.

<sup>11</sup> Cfr. Ibidem.

<sup>12</sup> Idem.

De igual forma, y para efectos didácticos la Propiedad Industrial puede ser abordada de acuerdo a la clasificación que el mismo Rangel Medina con atino esbozó, con algunas adiciones:

a) Signos distintivos:

- Marcas.
- Avisos comerciales.
- Nombres comerciales.
- Denominaciones de origen.

b) Creaciones industriales:

- Patentes.
- Modelos de utilidad.
- Diseños industriales.
- Modelos industriales.
- Variedades vegetales<sup>13</sup>.

Mismos que con el paso del tiempo han ido sufrido pequeñas modificaciones o bifurcaciones, así como el surgimiento de los denominados secretos industriales, los esquemas de trazado de circuito, nombres de dominio, etc. en razón de los avances del conocimiento humano, así como de sus necesidades y del desarrollo comercial.

Rangel Medina menciona que este término puede ser inapropiado para algunos, en virtud de que al derivar del término “industria” podría ser tomado de una forma estrecha, incluyendo solamente a la agricultura y a las industrias extractivas, o bien, que pudiera ser tan extenso que abarcara “toda la gama del trabajo

---

<sup>13</sup> No importando si en nuestro país se tratan en leyes diversas y son aplicadas por organismos ajenos a los que atienden a la Propiedad Industrial.

humano”<sup>14</sup>, comentario que compartimos, pero que ha sido ya denodadamente aceptado por el mundo para identificar esta rama jurídica, y que tratar de enunciarlo puntillosamente en una palabra sería ocioso tal vez en virtud del reconocimiento general.

## 1.2. CONCEPTO DE SIGNO.

Hemos de referirnos en primer lugar a este concepto *in genere*, no solamente desde el punto de vista jurídico -ya que será explicado *ut infra*-, debido a que rebasa este plano y puede apreciarse desde puntos de vista psicológicos, sociológicos, económicos, filosóficos, etc. El definir este término que acarrea un concepto tan sencillo pero tan extenso a la vez, y el tocarlo superficialmente en este trabajo pudiere entrañar comentarios desdeñosos en cuanto a la pertinencia del mismo, teniendo en cuenta el enfoque jurídico con que debe ser abordado, sin embargo esta intromisión a otros campos es precisamente realizada con el propósito de adecuar y justificar nuestra postura en el marco legal mexicano.

### 1.2.1 DEFINICIÓN.

En primer lugar, y por orden conceptual, etimológicamente observamos que la palabra SIGNO deviene del latín *SIGNUM*<sup>15</sup> y éste a su vez del griego σημειον<sup>16</sup>, que significa (nótese que esta raíz acompaña esta última palabra, y que por la misma razón su contenido es vastísimo) señal, nota. En tal caso pudiere en caso muy estricto considerarse que “signo marcario” llegara a ser

---

<sup>14</sup> RANGEL MEDINA, David; “*Tratado de Derecho Marcario*”, Edt. Libros de México; México, 1960, p. 101.

<sup>15</sup> “*Diccionario Español-Latín*”; Edt. Ramón Sopena, S.A., España, 1985, p. 665.

<sup>16</sup> FERRATER MORA, “*Diccionario de Filosofía*”, Edt. Ariel Ref S.A., 1a. ed., Barcelona, España, 1994, p. 3269.

tautológico, pero en virtud de que en la doctrina jurídica y la ley se observa que signo es el género y la marca es la especie, este escollo conceptual ha quedado salvado.

Asimismo, al contemplar su acepción gramatical, entendemos que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término signo deviene del latín *signum* y significa: *Objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro.*

Ahora bien, antes de aterrizar en el campo jurídico, debemos preguntarnos en el sentido más amplio: ¿qué es un signo?, puesto que es en base a esta amplitud en la que basamos el presente trabajo, y no debemos olvidar que gracias a los signos y a su significado<sup>17</sup> ha sido posible el conocimiento humano, puesto que debido a la interpretación descriptivo-fenomenológica del hecho que relaciona un signo con el objeto a través de la significación, es la razón por la que en este momento se puede leer este trabajo y entenderlo bajo la operación interna de la inteligencia.

A través de la historia hemos encontrado muy debatido el alcance de este concepto, y encontramos que desde los estoicos existen diversas teorías sobre los signos<sup>18</sup>, sin que aún pueda establecerse una ley<sup>19</sup> sobre su definición y acepción, ya que existen aquellos *sugestivos, indicativos, semióticos, naturales, antecedentes, consecuentes*, etc. Sin embargo, entre la historia de la filosofía –a la que debemos recurrir como madre de todas las ciencias–, encontramos una definición que ilustra claramente lo que a nuestro parecer es un signo, y J.H. Lambert se refiere a él como “toda característica dada fácilmente a los sentidos

---

<sup>17</sup> Debe tenerse muy en claro que no se está cayendo en una situación tautológica, puesto que el significado no es lo mismo que signo, por obvio que parezca, ya que el primero es el fenómeno que se encierra ante la indicación natural o arbitraria y del segundo como implicación consecuente.

<sup>18</sup> FERRATER MORA, *Ibidem*.

<sup>19</sup> En un sentido metajurídico, si atendemos una epistemología más amplia y señalamos algunos niveles de validez de conocimiento (hipótesis-teoría y ley)

por medio de la cual se da a conocer la existencia, la posibilidad, la realidad u otra propiedad de una cosa”<sup>20</sup>.

En esta última definición encontramos precisamente la peana de nuestra formulación al subrayar “**toda característica dada fácilmente a los sentidos...**”, por lo que debemos entender que no sólo se reduce a los signos que son percibidos por la vista, sino que se extienden las posibilidades a aquellas sensaciones que nos permiten estar en contacto con el mundo exterior; y dado que el ser humano posee cinco sentidos básicos<sup>21</sup> (audición, gusto, olfato, tacto y vista), es posible con éstos el recibir influencias y señales de diversa índole y por ende, obtener mensajes dirigidos o emitidos por otro ente.

Podríamos enunciarlo de muchas maneras y enfocarlo desde otros puntos de vista, sin embargo, consideramos haber señalado lo pertinente y necesario para asentar una definición jurídica, aunándolo a nuestra materia –claro está- debido a que una definición aislada sería imposible de formular en razón a la amplitud del campo del Derecho; así, damos pie para ilustrar en el siguiente tema al signo distintivo.

### 1.2.2. SIGNO DISTINTIVO.

Debemos tener en claro el significado de la palabra *distintivo* a fin de no confundirla con *distinto* que pudiera llegarse a confundir, ya que la primera se refiere a características intrínsecas –o extrínsecas, en el tema a tratar- que permiten identificar un **grupo** de entes de otros de su género, **uniformándolos a su vez (nivel particular)**; en tanto que el segundo se refiere a nivel individual (singular) y no tiene porqué repetirse.

---

<sup>20</sup> Ibid., p. 3271.

<sup>21</sup> No tomando en cuenta el equilibrio y la estereoscopia, que son derivaciones de los básicos.

Recalcamos esta situación debido a que como se verá adelante: las marcas –en un sentido jurídico- deben distinguir, pero a la vez ser uniformes con ellas mismas en un sentido clónico, y no ser aplicadas de manera individual enteramente, y si procuramos ser tan puntillosos es porque no deseamos incurrir en ambigüedad que disperse el sentido de nuestra posición.

Inclusive es difícil obtener una definición eminentemente jurídica de signo distintivo, debido a que *ipso facto*, se suele describir cuáles son los tipos de éstos, pero no se definen, cayendo en el tan común error de no decir qué se es y sólo ejemplificar.

Pues bien, acorde a lo establecido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO): Las [marcas](#) son signos distintivos que se utilizan para diferenciar productos y servicios idénticos o similares ofrecidos por distintos productores o proveedores de servicios<sup>22</sup>

Nosotros puntualizamos, que un signo distintivo es aquella indicación simple o compuesta que particulariza a un grupo de entes para diferenciarlos de una generalidad.

Pecando de purista y procurando ser claro podríase preguntar el porqué de una explicación separada de los “signos distintivos aplicados al comercio” –materia de este trabajo-, pero creemos que existen tales señales indicadoras en otros medios que no sean comerciales y que cumplen con la misma función diferenciadora-uniformadora, sin tener un fin lucrativo, y que ilustran lo aquí señalado puntualmente, tal y como se observa con las asociaciones (en el sentido más sociológico o psicológico que jurídico) de personas que se identifican bajo un sello, una prenda colocada de una manera *sui generis*, en fin existen muchas formas de igualar a un grupo y distinguirlo a su vez de otro más grande.

---

<sup>22</sup> <http://www.wipo.int/trademarks/es/>

### **1.3. SIGNOS DISTINTIVOS APLICADOS AL COMERCIO.**

Establecida la noción de los mismos, y ya mas entrados en la materia, ahora sí diremos que aquellas indicaciones que se aplican a un producto o servicio para distinguirlo de otros de su misma especie en el mercado son:

- a) Aviso comercial.
- b) Nombre comercial.
- c) Indicación geográfica
- d) Denominación de origen.
- e) Marca.

#### **1.3.1. NOMBRE COMERCIAL.**

Decidimos iniciar por la explicación del más “sencillo” de los signos distintivos, hoy en día casi en desuso por la limitada protección que ofrece, además de que su registro exige mayores requisitos que el de su “hermano mayor” (la marca).

Se considera nombre comercial a aquél “que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil”<sup>23</sup> por lo que hemos de subrayar que se refiere a establecimientos, negociaciones o empresas, tal y como lo apunta Viñamata<sup>24</sup> en su diferenciación con las marcas.

Algunos autores escinden la figura del rótulo como una especie del nombre comercial, refiriéndose a él como un el integrado por una denominación “de

---

<sup>23</sup> RANGEL MEDINA, “*Derecho Intelectual*”, Op. cit., p. 82.

<sup>24</sup> Op. cit., p. 293.

fantasía”<sup>25</sup> diferenciándose del primero en que aquél se conforma con el nombre del comerciante o de la sociedad.

Hemos de mencionar que en la Ley de la Propiedad Industrial no lo encontramos definido como tal quizá debido a su obiedad, y el artículo 105 de la misma sólo menciona que no se requerirá del registro y lo limita a una zona geográfica de clientela efectiva que podrá ampliarse a todo el país en caso de las actividades comerciales de su titular, previa solicitud de publicación en la Gaceta<sup>26</sup>

Sin embargo esta carencia de registro es quizá la principal causa de su desuso en nuestros días, ya que la publicación mencionada “sólo producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial”<sup>27</sup>, ya que no garantiza ningún derecho de manera segura y para su publicación es necesario demostrar el uso efectivo aplicado a un giro determinado<sup>28</sup> en un espacio geográfico limitado, además de no tener alguna limitante a las que también la marca está restringida; y aún así, la “protección” concedida tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, misma que podrá ser renovada cada período similar.

Esta figura jurídica quizá fue de gran utilidad antaño, sin embargo, con la expansión del comercio y la acendrada competencia económica se ha visto desplazada por la marca, debido a la certeza jurídica que brinda y sencillez para obtener el registro, mismo que confiere una protección nacional.

---

<sup>25</sup> GARRIGUES, Joaquín; “Curso de derecho mercantil”, Edt. Porrúa, México, 1981, p. 255.

<sup>26</sup> Del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo descentralizado que aplica la Ley de la Propiedad Industrial.

<sup>27</sup> Art. 107 de la LPI.

<sup>28</sup> Lo cual se acostumbra realizar mediante una fe de hechos realizada por un Notario o Corredor Público, originando un costo más elevado al titular, ya que además de erogar los honorarios anteriores, aún deberá cubrir el importe de la publicación ante el Instituto.



Finalmente, cabe recalcar que su transmisión ocurrirá –salvo pacto en contrario- al momento del cambio de titular del establecimiento mercantil, a diferencia de las marcas, que deberán ser cedidas expresamente y cubriendo un requisito de solemnidad contractual: inscribirlo en el Instituto.

### **1.3.2. AVISO COMERCIAL.**

Sin duda una figura importantísima en el mundo de la propiedad industrial, mejor conocida entre el público en general como “slogan”; y con una función que auxilia la fijación conceptual de la marca en la mente del consumidor.

A pesar de reforzar una marca y de que todo mundo hemos oído frases como: “Recuérdame”, “A que no puedes comer sólo una”, “Just do it”, “Vive la sensación”, etc. no ha sido objeto de estudio por parte de la doctrina, al punto que es también difícil encontrar una definición fuera del cuerpo legal, mismo que en su artículo 100 enuncia:

*“Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie”*

Este signo distintivo rebasa la legislación de la materia, ya que aún en la Ley Federal de Protección al Consumidor, se restringe al mismo a que sea veraz, y que no induzca al público a engaño<sup>29</sup>.

Suele ser cambiado después de un tiempo, conforme las necesidades mercadológicas del titular, ya que refuerza el papel de la marca. Tiene una

---

<sup>29</sup> En realidad, esta disposición se extiende a los signos distintivos en general; pero la particularidad del aviso comercial, y su propósito propagandístico hace que se dirija hacia ellos.

vigencia de diez años a partir de la fecha legal y es renovable por períodos equivalentes.

### **1.3.3 INDICACIÓN GEOGRÁFICA.**

Acorde a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual este signo distintivo es una “indicación de que un producto determinado proviene de una zona geográfica concreta”<sup>30</sup>, la utilización de este tipo de signo distintivo es un importante medio para indicar el origen de los bienes y servicios, y uno de los objetivos de su utilización consiste en promover el comercio informando al usuario acerca del origen de los productos. Con frecuencia, esto implica cierta calidadpreciada para el usuario, que se inclina por la fama que ha conseguido una región respecto a la producción de un artículo; por lo cual la Indicación Geográfica tiene dos especies: La Indicación de Procedencia y la Denominación de Origen.

#### **1.3.3.1 DENOMINACIÓN DE ORIGEN.**

Es la *especie* más depurada de una Indicación geográfica, protegida por el gobierno del país al cual se refiere la región señalada, sea mediante una ley, o un decreto en específico, que exige requisitos basados en la unicidad y exclusividad del territorio en el cual se fabrica, extrae o se procesa un producto, ya que éstos adquieren características propias del lugar en base al clima, tierra, agua, técnica, destreza o tradición artesanal de quienes habitan la propia región<sup>31</sup>

El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, -mismo que es administrado por la OMPI- establece un sistema internacional de registro para las denominaciones de origen. Un país que disponga de un sistema nacional para la protección de las denominaciones de

---

<sup>30</sup> Acorde al curso DL-101 que imparte vía electrónica.

<sup>31</sup> RANGEL MEDINA, Op. cit., p. 86.

origen puede solicitar el registro internacional de una denominación de origen determinada, que se comunica a continuación a los demás Estados parte en el Arreglo, este acuerdo fue eficaz, pero debido al número limitado de Estados que cuentan con sistemas nacionales para las denominaciones de origen, su alcance geográfico se limita a los Estados que son parte en el Arreglo.

Actualmente, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)<sup>32</sup>, dispone que todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio deben proteger las indicaciones geográficas si su utilización no autorizada puede inducir a engaño o constituir un acto de competencia desleal; este acuerdo sobre los ADPIC ofrece un grado de protección más elevado para las indicaciones geográficas en el caso de los vinos y los licores, ya que las indicaciones geográficas para dichos productos deben protegerse incluso cuando su utilización no induzca a engaño ni constituya un acto de competencia desleal.

Este signo distintivo no es propiedad de particulares, sino del Estado que concede a los gobernados una autorización para ostentar esta señal en sus productos, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece a través de diversas formas, sea ley, reglamento, decreto o acuerdo; otrosí cabe mencionar que internacionalmente gozan de protección en base al acuerdo de Lisboa, siempre y cuando estén registradas ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a fin de que se respete el prestigio del que goza una región –y sus productos- ante el mundo, impidiendo aún la comercialización de mercancías que usurpen una denominación de origen al colocar los términos “manera”, “género”, “tipo”, “imitación” o alguna palabra tendiente a generar error en la mente del consumidor.

---

<sup>32</sup> Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) resultante de la Ronda Uruguay en 1994, con la incorporación de los derechos de Propiedad Intelectual a la Organización Mundial del Comercio (OMC/WTO)

Aunque su naturaleza jurídica emana de una fuente distinta que la de los demás signos marcarios y colectiviza a los usuarios, cumple con la función de distinguir productos –no aplica a servicios por la propia naturaleza del objeto a proteger- no exactamente de su misma calidad y especie, sino de su *género* en el mercado, además de garantizar la ralea del mismo, otorgando seguridad al consumidor y conservar la reputación hasta del Estado otorgante.

#### **1.3.4. MARCAS.**

Finalmente, el signo distintivo por excelencia, y materia de análisis mediante el presente trabajo es la marca; misma que hoy constituye *per se* parte fundamental de los capitales que no se podrían multiplicar en la proporción que hoy hacen, puesto que han adquirido una importancia que en el pasado difícilmente hubiera sido comprendida por el novel carácter global que adquirieron a fines del siglo pasado y que permitió la consolidación de gigantes como The Coca-Cola Company, Philip Morris International, General Motors Company, Société des Produits Nestlé S.A., etc., así como el encumbramiento acelerado de nuevos titanes mercantiles como Microsoft con su Windows,<sup>33</sup> Hewlett-Packard, Nokia Corporation, Google Inc., por citar algunos.

El avance de la tecnología y la comunicación nos han sobreexpuesto a un bombardeo voraz de información o a la seducción televisiva creando un *homo videns* –diría Sartori- al cual “le cansa la lectura, prefiere el significado resumido y fulminante de la imagen sintética... Cede ante el impulso inmediato, cálido, emotivamente envolvente”<sup>34</sup> que provocan que la exaltación del comercio se refleje en la aparición de nuevos medios que inducen al consumidor a comprar un

---

<sup>33</sup> Porque si bien es cierto que su ascenso hasta los niveles que hoy goza se debe al secreto de Bill Gates en la programación del mismo, nadie puede negar que el término “windows” no es reconocido hasta en el último rincón del mundo, ya como marca.

<sup>34</sup> SARTORI, Giovanni; *Homo Videns, La Sociedad Teledirigida* Edt. Taurus, Madrid, 1998, p. 150.

producto o contratar un servicio; para bien o para mal nadie puede negar que las marcas en sí se han visto multiplicadas y modificadas hasta la estilización más simpática o sugerente a fin de convencer al adquirente, dejando relegado a segundo plano al producto o servicio amparado bajo su cobijo.

La importancia legal a fin de que se explota la capacidad sensitiva del consumidor de una forma creativa, dinámica y original, sin que su titular disponga de certidumbre jurídica para proteger su inversión.

Es por ello que el presente trabajo busca fincar las bases a la protección de las señales que de hecho ya identifican mercancías y prestaciones ofertadas en el mercado, apoyándose en las peanas ya establecidas en nuestro país y de distintas partes del mundo, partiendo de definiciones de antaño como las que observamos y nos son útiles.

La marca, definida por Baylos Corroza como “signo distintivo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad; sino en cuanto a ejemplares de una serie<sup>35</sup>”

Si damos un vistazo a la Enciclopédica Jurídica Omeba, encontraremos definida a la marca como “señal o distintivo que ponen los comerciantes o industriales, e igualmente los agricultores, a sus productos para identificar la procedencia de los mismos y diferenciarlos de otros”<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> BAYLOS CORROZA, Hermenegildo; *“Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal”*, Edt. Civitas, S.A.; Madrid, 1978, p. 838.

<sup>36</sup> Op. cit, T. XIX, p. 91.

Sin embargo, la definición más interesante que hallamos es formulada por un francés, incluso tiene ya bastante tiempo, lo que hace increíble nuestra anacrónica ley de la materia, bien, Yves Saint-Gal menciona que “la marca es un medio material o inmaterial que permite a una persona física o moral de distinguir sus productos, los objetos de su comercio o sus servicios de los de sus competidores”<sup>37</sup> lo cual permite la existencia de marcas no solo visuales, sino auditivas; ya que menciona medios inmateriales, pero nosotros nos referiríamos como intangibles.

Agustín Ramella a principios del siglo pasado afirmaba correctamente que la marca “es la señal exterior escogida por un industrial o comerciante...”<sup>38</sup> lo cual nos sirve de apoyo al presente trabajo, mientras que en el *common law* Thomas McCarthy la define como “cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de los mismos adoptados o utilizados por un fabricante o comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricados o vendidos por otros”.<sup>39</sup>

En México, Nava Negrete, resistiéndose a no pronunciarse al respecto debido a la máxima romana *omnis definitio in jure periculosam*<sup>40</sup> expresa que es “todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> SAINT-GAL, Yves; “*Protection et Valorisation des Marques de Fabrique de Comerse ou de Service*”, Edt. Delmas et Cie ; París, Francia ; 1978, p. C2 y C3.

<sup>38</sup> RAMELLA, Agustín; “*Tratado de la propiedad industrial*”, Edt. Hijos de Reus, Madrid, 1913, p.2.

<sup>39</sup> Trad. Cfr. MCCARTHY, Thomas; “*Trademarks and Unfair Competititon*”, T. I., Edt. Rockhester, 1973, p. 85.

<sup>40</sup> Cfr. y Trad. del latín: Toda definición jurídica es peligrosa

<sup>41</sup> NAVA NEGRETE, Justo; “*Derecho de las marcas*”, Edt. Porrúa, México, 1985, p. 147.

Rangel Medina, acota al definirla como “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores”<sup>42</sup> mientras que Viñamata Paschkes la define como el “signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el empresario y un medio de control para el Estado”<sup>43</sup> con lo que analíticamente realiza la inclusión de distintos tipos de marcas, así como su función y alcances, siendo a nuestra parecer una atinadísima enunciación, aunque un poco larga para estos días.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la define así: “es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada”<sup>44</sup>

Finalmente, en el cuerpo legal vigente en nuestro país, encontramos el artículo 88 la definición que el legislador mexicano concibió para un signo marcario:

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

#### **1.3.4.1. TIPOS DE MARCAS.**

Doctrinariamente observaremos algunas clases de marca atendiendo a su percepción:

---

<sup>42</sup> Op. cit, p. 52.

<sup>43</sup> Op. cit, p. 233.

<sup>44</sup> Consultable en: [http://www.wipo.org/about-ip/es/index.html?wipo\\_content\\_frame=/about-ip/es/trademarks.html](http://www.wipo.org/about-ip/es/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/es/trademarks.html)

- a) **Nominativas:** Este tipo de marcas consisten como su nombre lo indica, en un término o términos compuestos de dos letras como mínimo<sup>45</sup>, a fin de que puedan leerse en una impresión y pronunciarse para solicitar el producto amparado por ella; esta especie de marca protege tanto la escritura de la misma en cualquier tipo de impresión, así como la pronunciación de la misma como consecuencia lógica. Se puede emplear bajo cualquier estilo de tipografía –pero el diseño de éstas no-; a este tipo de signos me permito denominarles marcas “madre” dado que de ellas muchas veces surgen otras que van acompañadas con un diseño debido a la estilización que va sufriendo la marca como consecuencia de las necesidades mercadotécnicas; pero que siguen siendo renovadas para no preocuparse tanto por las ulteriores. *Vgr. Coca Cola, Marlboro, Sabritas, Resistol, etc.*
- b) **Innominadas o figurativas:** Son aquellas marcas en cualquier dibujo que se plasme en una superficie plana y que no esté acompañado de ninguna letra o dígito, y que sea impronunciable. Regularmente son marcas secundarias que sufren modificaciones con el tiempo, pero que conceptualizan o se fijan en la psique del consumidor subconscientemente mucho mejor que las nominativas, llegando a obtener gran fama *per se*, tal y como lo observamos con estos signos distintivos:




---

<sup>45</sup> Debido a que si bien es cierto que una letra puede en sí constituir un nombre, pero que sería permitir el monopolio de un carácter de uso necesario; asimismo, se alude a la prohibición contenida en la fracción V del numeral en cita.



**c) Mixtas:** Comprenden a las dos especies anteriores *id est*, e incluso van más allá, debido a que no opera la prohibición de registrar una letra o dígito aislado, siempre y cuando se acompañen de una estilización o diseño que les otorgue unicidad y originalidad; este tipo de marcas se registran bajo un nombre, seguidas de la leyenda “Y DISEÑO”, tal y como se ilustra a continuación:



En este tipo de registros se observa también una protección global, que si bien tampoco es específica y son el más fácil blanco de copias debido a que su registro es asequible debido a que primero se analiza la denominación y después se toma en cuenta el diseño; aunque se perciba en su totalidad en la marca<sup>46</sup>, pero esto ocurre regularmente hasta que se llega a un litigio.

**d) Tridimensionales:** Se extienden en el espacio, ocupan volumen *per se*, no se quedan plasmadas solamente en una superficie o toman la forma del envoltorio; puesto que son la envoltura misma, es el envase, empaque, forma o presentación del producto; para su registro es necesario proporcionar a la autoridad las vistas que ilustren el diseño en su generalidad.

A su vez, estas marcas pueden llevar una denominación o no, pero lo que se toma en cuenta para efectos de protección es la forma y no la denominación. Entre ellas podemos ilustrar las siguientes marcas:

---

<sup>46</sup> Situación que se analizará con mayor detalle en el capítulo II y III del presente trabajo.



- c) **Atípicas.**- El desarrollo económico promueve el adelanto de la tecnología y ésta se encuentra a la vanguardia a efecto de estimular los demás sentidos humanos, por ello hoy encontramos signos que no son registrables en todos los países, pero que constituyen –sin duda- marcas comerciales porque cumplen con las funciones que revisten a un signo de esta índole, y por citar algunos ejemplos mencionaremos los siguientes:

#### MARCA

#### SENTIDO AL CUAL SE DIRIGE

El "ringtone" de Nokia<sup>47</sup>

Oído.

El aroma a pasto de una pelota de tenis.

Olfato

El movimiento de los cometas del logo de Netscape.

Vista y percepción global del tiempo como fenómeno cognitivo.

El color violeta de los chocolates MILKA

Vista, aunado a la penetración económico-social que reviste a la marca.

Incluso podríamos encontrar marcas táctiles, gustativas, estereográficas y demás manifestaciones que cumplan con la identificación de productos y servicios haciendo una lista muy larga, pero por el momento y como prolegómeno es suficiente su mención.

---

<sup>47</sup> Fragmento de la pieza conocida como "Gran Vals" de Francisco Tárrega; Véase DELGADO RODRÍGUEZ, Swami Rabindranath *"Las Marcas Sónicas y Dinámicas en el Derecho Positivo Mexicano"* (Tesis de Licenciatura, UNAM), 2005.

### 1.3.4.1. REQUISITOS DE EXISTENCIA.

Tal vez un punto jamás tratado en un estudio marcario, y en base al análisis del objeto en estudio, en la “falta de respeto a la mera contemplación pasiva<sup>48</sup>” a fin de penetrar en el mismo, nos permitimos esbozar este requisito *evidente* con el fin de aclarar algunos puntos que mencionaremos.

- a) Identidad.
- b) Uniformidad.

#### a) Identidad.

Para que la marca *exista* sólo debe ser utilizada como tal, es decir: como identificadora en primer término y después como *distinguidora*; esto significa que primero debe ser o existir<sup>49</sup> plasmada en algún soporte, o *identificada* correlativamente con el producto en aquellos insumos que no permitan que se adhiera, coloque o que por su naturaleza hagan dicha señalización fuera del alcance.

¿A qué nos referimos con *ser* en términos marcarios?, una marca puede existir sin ser válida, tal es el caso de los productos que ostentan disposiciones contrarias a la Ley o a la moral, o aproximaciones a otras marcas; sin embargo *existen-son* y si en la vida cotidiana “no todo es lo que aparenta”, en cuestiones marcarias se acentúa dicha circunstancia con mayor razón.

---

<sup>48</sup> SÁNCHEZ VÁSQUEZ, Rafael; *Metodología de la Ciencia del Derecho*, Edt. Porrúa, 4ª Ed. P. 12.

<sup>49</sup> Sin pretender hacer la diferenciación en términos de ontología, a efectos de nuestro estudio consideraremos ambos términos como equivalentes.

Sobra tal vez mencionar que dicha característica de “siendo” se basa en un principio lógico: El principio de identidad según el cual “toda entidad es idéntica a sí misma”.

En materia marcaria se da como “evidente” o implícito este principio, y se pasan a estudiar los elementos de validez y las garantías y funciones asumiendo que no se requiere ahondar en lo que se da por hecho y por supuesto que en el plano práctico se alude a otro tipo de cuestiones; sin embargo “no todos los conceptos y las tesis de la ciencia jurídica son el fruto de ‘interpretaciones’ de los textos legislativos; se dan conceptos y tesis teóricas elaborados por los juristas independientemente del análisis legal”<sup>50</sup>

A este requisito de existencia, nos permitimos llamarle: “Identidad Marcaria”<sup>51</sup>; situación que consideramos relevante, ya que a lo largo de nuestro trabajo cobrará importancia la circunstancia de usurpación de *identidad*, cuya afectación implica en primer término la violación a la esencia marcaria y por consiguiente, algunos requisitos de validez y las funciones o garantías que comentaremos, tratando de escindir la esencia del “hecho bruto”<sup>52</sup> que llega a nuestra percepción.

En este orden, el primer requisito de existencia es que la marca “sea” identificadora.

## **b) Uniformidad.**

Como segundo elemento, a nuestro parecer y en base a una de las exigencias que se requiere para identificar algo es que no cambie, que no se modifique y que

---

<sup>50</sup> FERRAJOLI, Luigi; *Epistemología Jurídica y Garantías*, Edt. Fontamara, 2004, p. 117.

<sup>51</sup> Situación que analógicamente existe en varias ramas del Derecho, sea Civil y la Voluntad como elemento de existencia, o penal y la existencia de un hecho, etc.

<sup>52</sup> LARENZ, Karl; *Metodología de la Ciencia del Derecho*, Trad. de Marcelino Rodríguez Molinero, Edt. Ariel S.A., 1994, p. 278.

mantenga sus mismas características –acorde al principio de identidad-, siendo uniforme consigo misma.

En la mayoría de las disposiciones marcarias, como en la nuestra se pide que la marca sea utilizada tal y como fue registrada, como un reconocimiento implícito y evidente a que no se puede proteger lo que cambia al no reconocérsele y mutar su identidad.

Lo mencionamos a manera de profundizar un poco en esta circunstancia que se da por hecha, pero que resulta fundamental en cuanto a la percepción que tenemos de las mismas a través de los sentidos y la interpretación de las mismas señales.

#### **1.3.4.2. REQUISITOS DE VALIDEZ.**

Para que sean resguardados por el Derecho; *in genere*, para que un signo distintivo sea protegible mediante un registro que le conceda la exclusividad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- c) Novedad relativa.
- d) Distintividad.
- e) Especialidad.
- f) Territorialidad.
- g) Licitud.

#### **a) Novedad relativa (disponibilidad).**

Esta característica es descrita por la mayoría de los tratadistas sin considerar expresamente su relatividad, y sólo se refieren a ella como el hecho de que no haya sido usada por otra persona para amparar sus productos anteriormente; y aunque pudiera parecer absurdo, se debe especificar que no es cierto tal situación

–puesto que se incluso mediante litigio se solicita la caducidad de una marca para registrarla por otro usuario- y lo que trátase de mencionar es que el signo marcario no esté siendo utilizado por otra persona, y no de que sea exactamente una creación novedosa *ad hoc* para ser utilizada como distintivo en un producto o servicio.

Reiteramos, esta particularidad se denota cuando alguien solicita el registro de un símbolo antiquísimo perteneciente a una cultura milenaria, a fin de aplicarlo a los productos y servicios que desean, pero que ningún otro comerciante ha utilizado dentro de la misma clase, sin embargo el símbolo o denominación ya existían, pero estaban disponibles hasta el momento de la solicitud misma.

Razón por la cual, si el signo marcario se encuentra disponible y aún no siendo “novedoso”, será enteramente registrable si cumple con los otros requisitos; pero obviamente, si se trata de un signo completamente novedoso absolutamente –lo cual es difícil, ya que no debe confundirse con otro ya existente-, también será registrable.

#### **b) Distintividad.**

Requisito-garantía que debe cumplirse al momento de solicitar la misma, ya que en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que será “todo signo visible que *distinga...*”; así como en el subsecuente párrafo que indica que podrá constituir una marca a loas denominaciones y figuras *suficientemente distinguibles*.

La importancia jurídica radica precisamente en la distintividad, al grado que Nava Negrete señala que “existe una cópula indisoluble entre la marca y capacidad distintiva o eficacia distintiva”<sup>53</sup> y ya desde el momento de la solicitud, se veda la posibilidad de que se conceda un registro que no sea diferenciador de otros

---

<sup>53</sup> Op. cit, p. 166.

signos e identifique productos, ya que se opone a la genericidad y descriptividad de los productos o servicios a proteger, características antípodas del requisito en comento, así como al monopolio de letras y dígitos que aislados *per se* pudieren llegar a carecer de esta característica.

Asimismo, Nava sigue mencionando que la originalidad es conformante de la distintividad<sup>54</sup>, reforzando lo citado respecto al monopolio de letras y dígitos, así como colores y figuras geométricas aisladas, los cuales ya “existen”<sup>55</sup> y son tan comunes en el uso diario que carecen de originalidad y por lo tanto de distintividad.

Es la originalidad tomada en el aspecto creativo y no en el de indicativo de la fuente; no estamos totalmente de acuerdo con Chevenard, en el deber de la marca en ser arbitraria; ya que si bien aplaudimos la decisión de que sea un término, diseño, sonido o secuencia de creación propia, por experiencia propia sabemos que no se trata de un requisito *sine qua non* para que se otorgue el registro, ya que entre la originalidad y la genericidad o descriptividad encontramos a la evocatividad, misma que sutilmente invoca las características prohibidas pero que permite el registro de la marca; ahora, es indubitable el hecho de que una marca arbitraria<sup>56</sup> merece mucho mayor protección que una evocativa, ya que se ocupa un término, diseño, sonido o secuencia totalmente ajeno a las características intrínsecas o extrínsecas del objeto protegido.

Finalmente, y como corolario en esta característica, apoyándonos en lo mencionado por Nava, siempre será deseable que una marca sea “distintiva por sí misma, abstracción hecha de toda otra, es decir que ella debe revestir un carácter

---

<sup>54</sup> Ibidem, p. 168.

<sup>55</sup> Al menos como abstracción general dentro del conocimiento medio.

<sup>56</sup> Tomando el término arbitrario como antítesis de evocativo, es decir que su conformación no tenga que ver en lo absoluto con la mercancía a proteger; dado que a final de cuentas, el lenguaje es arbitrario si lo observamos a detalle, sin embargo ha pasado por un proceso de convención social.

de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley”<sup>57</sup>

### **c) Especialidad.**

Como consecuencia lógica del desarrollo del comercio y necesidad de bifurcación en las actividades humanas, las actividades mercantiles se fueron haciendo más específicas con el paso del tiempo, desde los oficios, ramas y finalmente clases como hoy en día se hace.

A fin de ser protegible por el Derecho, todo signo distintivo debe limitarse en su génesis a particularizar su área, a fin de tener certeza y seguridad jurídica, puesto que de no circunscribirse a determinados productos se correría el riesgo de otorgar monopolios o de extender *ad infinitum* una protección que debe concretarse para poderse ejercer y reclamar.

Es muy difícil que hoy en día una marca ampare todas las mercancías y servicios en el comercio, ya que nos atrevemos a mencionar que absolutamente ninguna empresa oferta se dedica a todos las ramas del mismo, y aunque existen excepciones a este principio, una marca desde su nacimiento deberá ser específica y señalar para qué productos o servicios –divididos según su especialidad-.

México ha ido modificando su marco legal a fin de que la Clasificación de Productos y Servicios de Niza tenga imperatividad en nuestros días, a la fecha se tienen 45 clases divididas en 35 de productos y 10 de servicios.

Nava Negrete sostiene que la excepción a la regla de la especialidad se presenta por motivos económicos y jurídicos<sup>58</sup>, cuando varias personas desearan registrar

---

<sup>57</sup> Idem.

<sup>58</sup> Ibid, p. 184.



el mismo signo marcario para distintos productos y servicios, sin embargo realmente esta circunstancia se presenta en razón de las denominadas marcas notorias y famosas que rompen con este requisito debido a las actividades comerciales de sus titulares, en el que se combinan muchos factores para originar esa circunstancia de hecho.

Esta excepción consiste en que una marca superará al registro y el aspecto psicológico y económico rebasarán al ámbito jurídico, razón por la cual abarcará “por derecho” y no solamente de hecho ya que es la sociedad misma que a través del paso del tiempo otorga su reconocimiento a las mismas al sustituir inclusive el nombre real del producto para sustituirlos por el de una marca, casi de manera genérica<sup>59</sup> que en algunos casos de descuido por parte del titular incluso pudieren terminar en una cancelación del registro<sup>60</sup>

Las marcas notorias gozan de una amplísima protección, ya que a pesar de rebasar a su mismo registro, no están exentas de renovarse, ya que de ser así corren el riesgo de caducarse y que otras personas totalmente ajenas a las mismas se apoderen de ellas en alguna instancia, -aunque esto contraviniera el Convenio de París sin derecho alguno y exploten esa “resaca” publicitaria de la que aún gozan.

#### **d) Territorialidad.**

Principio de todo sistema jurídico, de todo Derecho *positivo*<sup>61</sup> es el alcance del *imperium* ejercido por el gobierno como protector de los intereses del Estado; este

---

<sup>59</sup> Basta citar KLEENEX para pañuelos desechables de papel, BIMBO para pan blanco rebanado, COCA para refresco de cola, MARLBORO para cigarrillos o RESISTOL para pegamento.

<sup>60</sup> El mejor ejemplo de ello es CORN FLAKES, que dejaron de ser marca para convertirse en genérico.

<sup>61</sup> GARCÍA-MAYNEZ, Eduardo; *“Introducción al Estudio del Derecho”*, Edt. Porrúa, 49ª ed., México, p. 40.

presupuesto de protección pudiera enmarcarse como el límite espacial donde el signo distintivo puede ser protegible de la competencia desleal.

Tendrán las marcas un ámbito competencial estrictamente territorial, debido a que no importará para efectos de protección el que un solicitante o titular sea extranjero; aunque pudiéramos señalar algunas restricciones *sui generis* a este principio, está más allá de las discusiones doctrinarias y conflictos de leyes, debido a que si no existe un registro dentro del territorio nacional, difícilmente se podrá proteger un signo distintivo, al momento de salir del territorio protegido e ingresar a otro en el que no se tenga un registro.

Este supuesto quizá vagamente se encuentra reflejado en la hipótesis contemplada en el artículo 92 del ordenamiento vigente, mismo que indica que el registro de una marca no surtirá efectos en contra de terceros, “siempre y cuando el tercero –que de buena fe explotaba en territorio nacional el signo distintivo- hubiese empezado a usar la marca de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta”.

Observamos que resulta ventajoso este principio, porque con el solo otorgamiento del registro se tiene una protección por toda la república, evitando un posible conflicto de ordenamientos si fueren regionales; es por ello que ha ocurrido a una mayor velocidad la propagación actual de las marcas, debido a que se requieren pocas exigencias para su concesión y se gana una protección nacional.

#### **e) Licitud.**

Principio de validez en el acto jurídico conforme los doctos se han expresado en el devenir histórico hasta llegar a nuestros días; sin embargo, y acorde a la teoría francesa que rige nuestro Derecho Civil, un signo distintivo podría existir, sin ser *lícito*, *id est* sin ser protegible por la potestad del Estado a través de un registro.

Internacionalmente, en el Convenio de París se estableció en su artículo 6 quinquies sección B se menciona:

*Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:*

*3. Cuando sean contrarias a la moral, o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público.*

Mismo espíritu que encontramos contemplado en nuestro país en el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial que menciona:

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

Lo cual pareciere ser en un principio lo suficientemente claro para poder establecer la registrabilidad de una marca, sobre todo si en un mismo territorio las leyes se encuentran armonizadas hasta cierto punto.

#### **1.3.4.3. FUNCION DE LAS MARCAS.-**

La teleología que dio origen a los signos distintivos aplicados al comercio busco resolver una serie de problemas, y hoy en nuestros días podemos observar que un signo distintivo deberá cumplir con asegurar tanto al productor/oferente de productos y servicios como al consumidor algunas de las relaciones que surgen derivadas de la colocación de satisfactores en el mercado:

##### **1.3.4.3.1. GARANTÍA DE CALIDAD.-**

La palabra calidad deriva del latín *qualitas*, *-ātis*, y significa “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”<sup>62</sup> aplicado a nuestro ámbito observamos que la garantía o función de calidad radica en la perfección, bondad, excelencia y/o cualidad o eficacia del producto, y esto es lo que intrínsecamente lo califica, ya que el comprador busca al adquirir un producto, que sea de una calidad determinada, mismo que reconoce por el signo distintivo con independencia de la empresa que lo fabrica, siendo una característica que se adquiriría principalmente con el paso del tiempo, ya que ésta situación sólo se reconocía cuando un producto –y más tarde un servicio- iba adquiriendo reconocimiento por parte del consumidor, que al establecer la relación cognitiva entre el objeto que la llevaba y el resultado que obtenía a nivel satisfacción, identificaba a la marca como un vínculo intermedio que permitía reconocer anticipadamente el nivel de “placer” –por así decirlo- provocado por la mercancía a comprar.

Esta trilogía “deseo-indicador-objeto” se trasladaba aún a otras mercancías distintas debido a la colocación de esa misma marca en otros objetos que auguraban un cierto nivel de placer anunciado en ellas, -reitero- cuando con el paso del tiempo y la expansión comercial en sí eran graduales.

Aún hoy en día se mantiene esta indisoluble relación causal, sin embargo el repentino advenimiento de la superposición propagandística acelera esta situación para marcas que llevan tiempo en el mercado y sus dueños se aventuran en nuevas actividades comerciales, y parece retrasarse con respecto de las marcas de nueva creación y cuyo titular no tiene grandes actividades comerciales o no inicia con una gran escala de venta; ya que se presenta un fenómeno reciente debido a los medios de comunicación: aún productos que llevan una marca que acaba de ser lanzada en el mercado, pero que detrás de sí conlleva una estrategia

---

<sup>62</sup>Acorde al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, consultable en la web bajo la dirección electrónica: [www.rae.es](http://www.rae.es)

comercial y propagandística (como adelante se estudiará), pareciere no llevar *per se* el respaldo de una calidad sobre sus hombros, y sin embargo es hasta cierto punto admitida su “calidad” no por el producto que se resguarda bajo su protección, sino por el impacto causado por la publicidad.

Algunos autores sostienen que existe un “contrato social”<sup>63</sup> en el que el titular de la marca acostumbra a los consumidores a que el producto X tiene una calidad Y; y de igual forma Aracama Zorraquín remata mencionando que esta función “da a entender que los productos mantienen a lo largo del tiempo determinada calidad”<sup>64</sup> que estandariza al objeto material de protección sin necesidad de que el consumidor tenga que probar al producto o servicio cada vez que lo adquiriera, sino que basta que conozca al signo para tener *a priori* un concepto del satisfactor.

Y aunque cada vez es más raro, pareciere que esta función marcaria no existe *en sí*, ya que se dan casos en que una marca es usada para un mismo producto, pero con diferentes calidades, tal y como se manejó por una parte de la doctrina francesa.<sup>65</sup>

#### **1.3.4.3.2. GARANTÍA DE DISTINCIÓN.-**

Esta función consiste en la esencia misma de la marca, por cuanto que su objeto esta destinado a diferenciar un producto o servicio de otro del mismo género por lo que ya no es el producto o servicio en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención, sino a la marca que le acompaña y que le identifica, resaltándolo ante los sentidos del consumidor.

---

<sup>63</sup> MARTINEZ MEDRANO Gabriel, y SOUCASSE Gabriela; “*Derecho de marcas*”; Edt. La Roca, Buenos Aires, Argentina, 2000, p. 33.

<sup>64</sup> ARACAMA ZORRAQUÍN, Ernesto; “*Medios distintivos y Publicidad Comparativa*”, Edt. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 58.

<sup>65</sup> NAVA NEGRETE, Justo; Op. cit., p. 154.

Podríamos decir que es el alma de una marca, ya que esa es precisamente su prístina intención, debido a que desde antes de que surgiera el comercio, el ser humano podía diferenciar a sus presas –cuando era nómada- de aquellos animales que no le eran convenientes en razón del tamaño, peso, y su aspecto en general; más tarde cuando optó por la sedentarización, observó que existían vegetales que podían distinguirse de los otros debido a su aspecto en general.

Después, con el surgimiento de la propiedad privada fue necesario el surgimiento de marcas que denotaban la pertenencia de un objeto, animales e incluso personas hacia un dueño, en el caso de que hubieran muchos “ejemplares” (si se me permite el término) de una especie que ameritaban ser señalados para distinguirlos entre sí.

En sí, para nuestra posición esta función es la razón misma de las marcas, debido a que si no es capaz de distinguir a un producto o servicio de otro de los de su misma clase en el mercado, entonces no estaremos ante la presencia de una marca *stricto sensu*, misma que podría traer implícita una condición: la de **ser uniforme o constante**, puesto que así como deberá distinguirse de cualquier otro signo existente en el mercado, también deberá ser idéntica a sí misma al momento de aplicarse en otro producto de la misma clase o aún en alguno de otra, yendo ligada estrechamente con la garantía de calidad.

Precisamente, es la distintividad la característica que permite solicitar a la vez el uso exclusivo de la misma ante la autoridad, sin esta condición no tendría sentido la existencia de las mismas, ya que es requisito *sine qua non* para su concesión, a tal grado que observamos en la lectura del artículo 88 del ordenamiento vigente que regenta nuestro tópico, que reza así “*Se entenderá por marca a todo signo visible que **distinga** productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado*”, y que en el párrafo subsecuente es la primera condición para que un signo visible pueda ser considerado como marca, ya que encierra perfectamente la conceptualización del punto que se está estudiando, tal y como

se observa en la fracción I al mencionar que las denominaciones y figuras visibles deben ser **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.

#### **1.3.4.3.3. GARANTÍA DE ORIGEN.-**

Íntimamente ligado al derecho de propiedad, es la indicación inmediata del fabricante que realizó el producto o del oferente del servicio en el mercado; quien goza del mérito o culpa de la satisfacción o incomodidad que recibe el consumidor, a quien se pretende inducir a continuar adquiriendo el satisfactor.

Podríamos conceptualizarla como una pseudo-traslación que hace el titular al ofrecer sus productos o servicios al “desprenderse” de su signo marcario con cada acto de comercio que realiza en el que vaya inmersa la marca, y sin embargo, debido a la naturaleza jurídica de la marca sigue conservando la titularidad de la señal que en ese momento se “aleja” pero que “nunca olvidará de donde viene” (si lo colocamos en un sentido burdamente poético).

Esta función tiene una bivalencia que protege también y mayoritariamente al consumidor, ya que si el producto o el servicio le son plenamente satisfactorios seguirá adquiriendo el producto, pero en el caso de que infortunadamente le resultaren contraproducentes, la relación con el objeto se trasladará con el productor y le podrá reclamar al vendedor o al mismo fabricante, dado el seguimiento que surgió con la marca.

En un principio, en los albores del uso de las *signa mercatorum* durante la Edad Media, se daba gran importancia a esta característica de la marca, ya que “indicaban el origen de la mercancía fabricada o elaborada por determinada

persona física o jurídica<sup>66</sup> debido al comercio entre feudos y señoríos, sin embargo, hoy en día y con la aparición de las licencias de uso de marca y franquicias, todo parece que se ha diluido, ya que no existe siempre una misma fuente para aquellos productos –que aunque cumplen con las características de uniformidad en la calidad, según lo estipulado en las licencias y franquicias- que portan el mismo signo distintivo, por lo que parece la función menos relevante de la marca desde nuestro punto de vista; sin que esto implique que no sea natural a la señal, ni que se haya perdido –aclaramos-.

A lo anterior expuesto, y como apoyo a nuestra idea, Nava Negrete sostiene que “la realidad misma nos enseña que al consumidor le interesa adquirir el producto de tal marca y no porque haya sido fabricado o puesto en el comercio por determinada empresa; aún cuando esto último pueda suceder, se debe a una relación puramente eventual<sup>67</sup>.”

#### **1.3.4.3.4. GARANTÍA DE PROPAGANDA.-**

El titular de la misma podrá explotar la tendencia humana a ser seducida por un “signo agradable<sup>68</sup>”, y constituye un reclamo del producto o servicio, es decir, la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o servicio y su titular, y es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios o no, de su aceptación por parte del público consumidor, de tal manera que la marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará de que sea lo que el consumidor solicita, y para ello la buena calidad del producto o servicio puede ir acompañada de una publicidad adecuada, o bien de la tradición oral del cliente satisfecho, dado que serían varios los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio es desconocido.

---

<sup>66</sup> Nava, 151.

<sup>67</sup> Nava, 153

<sup>68</sup> MARTINEZ MEDRANO, Op. cit., p. 37.



Quizá una función que pareciera ir desligada del mismo signo distintivo, sin embargo *per se* y en virtud de la actividad comercial de su titular aplicada a la marca, podemos afirmar que es indisoluble a ella.

Abarca un aspecto meta-jurídico, alude más a un punto de vista económico y social, debido al medio en que se desarrolla la marca, las vías por las que es difundida, el conocimiento que tenga la gente de la misma, y es precisamente esta característica la que permitió el establecimiento de las marcas notorias, mismas que rebasan el plano jurídico y que por lo tanto no necesitan siquiera los requisitos exigidos por la legislación como renovación, uso acreditable en una clase –ya que abarca todas-, etc. Todo ello debido a la propaganda de la que goza el signo marcario en razón de las actividades comerciales.

Esta función al relacionarse con la exclusividad que otorga un registro marcario es la que a final de cuentas se pune en las sanciones administrativas impuestas a extraños usurpadores; ya que un tercero que se apropia de una facultad única y oponible *erga omnes* concedida a un gobernado realiza conductas tendientes a ofertar productos escudados bajo una marca ajena que le permite atraer clientela de forma indebida.

#### **1.3.4.3.5. GARANTIA DE PROTECCIÓN.-**

Esta es otra de las funciones bivalentes, puesto que brinda una seguridad al público consumidor y al oferente de los productos, al ir ligada intrínsecamente con la garantía de calidad, siendo este lazo el que permite conservar la fidelidad del consumidor hacia el oferente y viceversa, ya que al haber sido satisfecho por el producto o servicio anteriormente, se crea en la *psique* del comprador una especie de reflejo condicionado ante este “estímulo condicionado” si lo observamos desde

una perspectiva Pavloviana, -si lo observamos desde un punto de vista psicológico-, del que obviamente no se puede desprender una marca<sup>69</sup>.

Por esta función marcaria, el consumidor se siente seguro de comprar un producto con determinado nivel de calidad, que satisfará sus exigencias según lo que haya experimentado con la misma marca o con lo que haya escuchado por diversos medios.

Sin embargo, cabe destacar que este aspecto no es sino derivado del deseo del comerciante que al momento de procurar originalidad y distinción en un mercado mediante la colocación de la marca busca sin duda destacarse y evitar ser copiado por sus competidores, por lo cual se está protegiendo en primer lugar a sí mismo, pero por ende extiende esta garantía a su público.

#### **1.3.4.3.6. GARANTIA CONDENSADORA DE FAMA O GOODWILLNESS.**

Aunque algunos autores la enmarcan dentro de la función publicitaria, siguiendo a Martínez Medrano, mencionaremos que es “el soporte en el que va sedimentándose el *goodwill* o la buena fama o prestigio de los productos o servicios distinguidos”<sup>70</sup> y que es una función distinta, ya que aquella establece una relación entre comerciante y consumidor, mientras la utilidad en comento trata de una conexión entre consumidor-signo *per se*, dicha fama que se acumula a la marca en virtud del ejercicio de las actividades comerciales del titular, y se compone de tres elementos:

---

<sup>69</sup> Véase JACOBY, Jacob; “*The psychological foundations of Trademark law: secondary Meaning, Genericism, Fame, Confusion and Dilution*”; THE TRADEMARK REPORTER, Vol. 91, September-October, 2001, No. 5, Estados Unidos, p. 1013.

<sup>70</sup> Op. cit., p. 35.

- a) Calidad de los productos o servicios (ligada íntimamente a la primera función marcaria ya mencionada.
- b) La publicidad realizada por el titular (relacionada con la función del mismo nombre); y
- c) La propia potencia publicitaria<sup>71</sup> de la marca o poder de seducción mental *per se*.

Es precisamente esta función la que ocasiona que cualquier actividad del empresario recaiga sobre la marca, puesto que muchas veces observamos que algún acto del titular –sea relacionado o no con las actividades a las que se aplica el signo- inciden en el valor, renombre y aceptación de la marca que ha sido conocida por el público, y que se va forjando un camino en el comercio, a esto le denominamos la función condensadora tan pasada por alto en la doctrina.

Además, hacemos énfasis en el arrebató mental que ocasiona una marca en sí por el único hecho de ser agradable a los sentidos, que incluso pudiere tratarse en un punto por separado, pero que no es constante a todos los signos distintivos porque no todos cuentan con ese encanto intrínseco y que no vaya aunado a las operaciones comerciales de su titular, y que más que función, es una contingencia y no siempre general.

#### **1.3.4.3.7. GARANTIA COMPETITIVA.-**

Hoy en día constituye un rol preponderante al hablar de competencia y de mercado, sobre todo cuando existen elementos económicos y de administración que rebasan la esfera jurídica (precio, calidad, servicio, etc.),.

Este tipo de función nace cuando se ubica dentro del mercado, y el consumidor se fija en ella. Es decir, para que la competencia tenga lugar es necesario que el consumidor la identifique y reconozca sus características o cualidades esenciales

---

<sup>71</sup> Idem.

o aquellas de sus oferentes o productores en relación con otras y no *per se*, ya que participan todos los integrantes del mercado, en comparación de sus productos tutelados por la marca detentada.

El Derecho forzosamente deberá auspiciar la exclusividad ante los competidores; en virtud de que constituye un indicador primordial del *status* de una empresa y no sería dable tolerar conductas contrarias a la libre concurrencia de los oferentes. Quizá es una función poco estudiada y podría ser consecuencia lógica de las *ut supra* enunciadas; pero creímos prudente realizar un comentario al respecto.

# **CAPÍTULO II.**

***LA PERCEPCION Y SU RELACIÓN  
CON LOS SIGNOS DISTINTIVOS  
APLICADOS AL COMERCIO***

## **CAPÍTULO II.- LA PERCEPCION Y SU RELACIÓN CON LOS SIGNOS DISTINTIVOS APLICADOS AL COMERCIO**

En el presente capítulo podremos observar desde distintas disciplinas sobre uno de los elementos básicos de la aprehensión del conocimiento humano a con un propósito ilustrativo que pretende ser suficiente para el ensamblaje de la postura que enarbolamos acerca de la estimación de los signos distintivos.

Sin pretender ser exhaustivos y demasiado puntillosos en las disciplinas que abordamos, realizamos una breve exposición cronológica en la generalidad del área, guiándonos por la aparición de los estudios que abordan nuestro tema y sin discriminar cada uno de los descubrimientos que se suman.

La percepción es definida *grosso modo* de la siguiente manera, derivándose del latín, acorde a la Real Academia de la Lengua Española<sup>72</sup>:

(Del lat. *perceptio, -ōnis*).

1. f. Acción y efecto de percibir.
2. f. Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.
3. f. Conocimiento, idea.

Existen algunos debates en torno a si la misma es el primer proceso cognoscitivo, ya que después de haber pasado por los sentidos, existe un mecanismo inmediato que considera la información recibida.

Es por ello que en torno a la percepción, durante la historia aparecen estudios filosóficos, psicológicos y mercadológicos, a los que haremos mención.

---

<sup>72</sup> <http://www.rae.es>

## 2.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS.-

### 2.1.1.- ETAPA FILOSÓFICA.-

Aunque pudiera catalogarse como un estudio de última reflexión, fue la filosofía quien en primer lugar acogió el estudio de la percepción como forma de adquisición del conocimiento, razón y aprehensión de la realidad.

Nos remitiremos a Platón y la aprehensión de la realidad vía Teoría de la Reminiscencia y su frase célebre “conocer es recordar”, mediante el cual el ser humano al componerse de alma y cuerpo precisamente vía alma, conoce las ideas en su estado puro antes de encarnarse, como se observa en el *Fedro*:

*“Conviene que, en efecto, el hombre se dé cuenta de lo que le dicen las ideas, yendo de muchas sensaciones a aquello que se concentra en el pensamiento. Esto es, por cierto, la reminiscencia de lo que vio en otro tiempo, nuestra alma, cuando iba de camino con la divinidad, mirando desde lo alto a lo que ahora decimos que es, y alzando la cabeza a lo que es en realidad.”*

En el mismo tenor que el Mito de la Caverna señalado en el Capítulo VII de la República<sup>73</sup>, Platón expone con firmeza la creencia de que nuestros sentidos no captan la verdadera realidad.

---

<sup>73</sup> Resaltando este pequeño fragmento en el diálogo donde se narra la situación:

*“qué pasaría si fueran liberados de sus cadenas y curados de su ignorancia, y si, conforme a naturaleza, les ocurriera lo siguiente. Cuando uno de ellos fuera desatado y obligado a levantarse súbitamente y a volver el cuello y a andar y a mirar a la luz, y cuando, al hacer todo esto, sintiera dolor y, por causa de las chiribitas, no fuera capaz de ver aquellos objetos cuyas sombras veía antes, ¿qué crees que contestaría si le dijera d alguien que antes no veía más que sombras inanes y que es ahora cuando, hallándose más cerca de la realidad y vuelto de cara a objetos*

En contraposición a lo que señala Platón, Aristóteles tomará a los sentidos como base fundamental para la aprehensión del conocimiento, baste recordar el axioma fundamental del Realismo *Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu*<sup>74</sup>; y dedica un capítulo completo en la obra que muchos consideran fundante de la Psicología: “Sobre el Alma” al estudio sobre las sensaciones (Libro III, Del Sentido y lo Sensible) donde señalará que el entendimiento no entra en contacto con la forma si no es a través de los sentidos en primer término, para que después sea la imaginación quien elabore la imagen sensible, señala la importancia entre la intensidad de los estímulos para poder percibirlos<sup>75</sup> y resaltando a la vista como el sentido más importante para sobrevivir<sup>76</sup>.

Cabe resaltar que la importancia del estudio realizado por Aristóteles sobre este tema que no fue sino hasta hace unos siglos que “Sobre el Alma” fue superado; ya que en esa obra también destacará la combinación de los sentidos, la magnitud y su incorporación a la memoria y su recuerdo.

San Agustín de Hipona, en base a su predilección platónica señalará que la sensación sólo será el acto de entrar en contacto con un cuerpo, un acto del alma que utiliza los órganos de los sentidos como instrumentos suyos (*Sentire non est corporis, sed animae per corpus*<sup>77</sup>), dividiéndola en tres aspectos: el objeto,

---

*más reales, goza de una visión más verdadera, y si fuera mostrándole los objetos que pasan y obligándole a contestar a sus preguntas acerca de qué es cada uno de ellos? ¿No crees que estaría perplejo y que lo que antes había contemplado le parecería más verdadero que lo que entonces se le mostraba?”*

<sup>74</sup> Nada hay en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos.

<sup>75</sup> Cap. VII de “Sobre el alma”:

Los estímulos, si son iguales, se restarán el uno al otro, puesto que no brota de ellos ningún impulso; pero, si no son iguales, el mayor producirá sensación.

<sup>76</sup> Ibidem: *De todas estas facultades, de cara a las simples necesidades de la vida y en sí misma, la más importante es la vista*

<sup>77</sup> *De Genesi ad litteram L. III* Trad. Sentir no es algo del cuerpo, sino del alma por medio del cuerpo; disponible en [http://www.sant-agostino.it/latino/genesi\\_lettera/genesi\\_lettera\\_03.htm](http://www.sant-agostino.it/latino/genesi_lettera/genesi_lettera_03.htm) al mes de junio de 2010.



la visión y la intención; imponiendo la carga cognitiva al alma de los padecimientos que tiene el cuerpo, ya que existen circunstancias que no son palpables por los sentidos simples, que sin embargo se perciben (el tiempo) con el alma.

Para nuestro estudio, si bien Santo Tomás de Aquino incorpora los conceptos de Signo Formal e Instrumental como disección del proceso de aprehensión a la realidad, no hace una mención expresa a la forma de la percepción, sino basado en el sistema aristotélico, se referirá como una función sensitiva del alma en contraposición a la vegetativa hasta llegar a la intelectual.

Después del giro copernicano y la aceptación del Heliocentrismo, será Francis Bacon quien también pretenda eliminar el método deductivo de Aristóteles, basado en la experimentación inductiva de los hechos que se perciben por los sentidos, que a su vez se reflejaran en la *tabula rasa* que cada uno posee.

Como base del Racionalismo, René Descartes señalará en sus *Meditaciones* la existencia de un „Genio Maligno’ que puede distorsionar lo que nuestros sentidos captan, motivo por el cual será el espíritu o el alma quien a través de la razón capte la realidad, la cual será pensada y “situada en mi interior” a través de una imagen (juicio); por lo que la realidad se va aprehendiendo a través de las cosas que se pueden imaginar.<sup>78</sup>

A través de su *Ensayo sobre el entendimiento humano*, John Locke explica que la percepción no será sino un proceso posterior de la impresión<sup>79</sup> ya que las sensaciones nudas no podrán ser captadas sino hasta que interviene la mente.

Leibniz desmenuza el pensamiento Lockesiano y publica *Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano* y Principios de la Naturaleza y de la Gracia, fundados en Razón de gran valor para la Psicología haciendo una extraordinaria aportación al estudio de la percepción, a la que clasificó como *obscura o pequeña* (aquella que

---

<sup>78</sup> 6ª Meditación.

<sup>79</sup> LOCKE, John; *Ensayo sobre el entendimiento humano*; Fondo de Cultura Económica; p. 122.

poseen todos los entes vivos, pero que no son capaces de discernirla), la percepción *clara pero confusa* presente en las almas sensitivas que van acompañadas de memoria o capacidad de recordar, pero que no son exclusivas del ser humano, y las *claras y distintas* a las que denomina *apercepción* integradas por la conciencia en las cuales ya podemos ubicarlas y reflexionar sobre ellas.

En pleno Siglo XVII y la polarización entre empiristas y racionalistas, Berkeley a través de su *Tratado sobre los principios del conocimiento humano* enarbolará un empirismo extremo, mediante un idealismo –por contrario que pareciere– epistemológico y no ontológico, por el cual el ser humano sólo podrá conocer lo que percibe<sup>80</sup> por los sentidos, pero que esas impresiones no deberán ser sobreanalizadas para que se queden puras.

David Hume publica *Tratado de la naturaleza humana*, sosteniendo que todo el conocimiento adquirido ocurre por nuestros sentidos, denominándoles *impresiones* e *ideas*, siendo las primeras más intensas (pasiones, dolores, vivencias) que las segundas (recuerdos) que podrán ser simples o complejas, *percepciones* cargadas de un contenido de conciencia a las que Hume descompone hasta formular un principio de “asociación de ideas” que permiten interconectar conceptos para explicar la realidad.

#### **2.1.1.1- INMANUEL KANT.-**

Haremos una pausa en el estudio de las aportaciones del filósofo de Königsberg, sin profundizar en la vasta obra que Inmanuel Kant legó al mundo y que hasta nuestros días impregna algunos de los debates filosóficos más complejos.

Inmanuel Kant fue un filósofo que para construir uno de los aparatos epistemológicos más complejos de la historia humana se allegó de las corrientes que estaban en boga en sus tiempos, y logró fusionar el empirismo de Hume, el

---

<sup>80</sup> Postura inmortalizada a través de su frase: *esse est percipi*.

racionalismo Leibniziano, así como la física Newtoniana para dar origen a un modelo que permitió describir la aprehensión de la realidad y la correlación de la mente humana con el objeto conocido.

Leer y explicar a Kant no es tarea fácil, razón por la cual en el ánimo de desarrollarlo en los términos más sencillos posibles sólo tocaremos algunos puntos que utilizaremos en otros puntos, aunque pareciere árido, resulta de vital importancia la aserción de los mismos para exponer con claridad nuestra postura.

Kant inicia con el planteamiento de la descripción del conocimiento a través de los juicios, los cuales podrán ser Analíticos o Sintéticos, obedeciendo la clasificación aristotélica de los mismos; los primeros son aquellos que describen las características del sujeto en el predicado o tautológicos (Vgr. El triángulo es una figura que tiene tres lados), en tanto los segundos añaden elementos nuevos al concepto contenido en el sujeto (Vgr. El mantel es rojo).

En este orden Kant señala que los juicios analíticos son tautológicos y que son *a priori*, es decir: independientes de experimentación, universales y necesarios; existiendo en todas las situaciones posibles y forzosamente debían ocurrir de esa manera; en tanto los sintéticos son *a posteriori* particulares y contingentes porque requieren la verificación de los mismos y sólo son válidos para una determinada situación y no ocurrentes en todos los supuestos; sin embargo, tal y como enunciaba Descartes: el silogismo sirve para exponer verdades ya conocidas, no para descubrir verdades nuevas,<sup>81</sup> razón por la cual no implican el avance en el conocimiento.

Kant, después de observar la construcción de los juicios científicos se dio cuenta que los mismos eran sintéticos, pero a su vez *a priori*, motivo por el cual buscó el esqueleto cognitivo que soportara la validez de los mismos, ya que en algunos casos bastaba que la inducción sostuviera los postulados científicos para enunciar

---

<sup>81</sup> GARCÍA MORENTE, Manuel; *Lecciones Preliminares de Filosofía*, Edt. Porrúa, Colección

“Sepan Cuántos” No. 164, México, 1971, p. 179.

una ley física, pero en otros no era necesario que ocurriera la experimentación como en el caso de los astros celestes, que en base a cálculos matemáticos habían demostrado verdades o juicios *sintéticos a priori* en términos de su filosofía.

Plantea tres cuestiones en las cuales se basa su construcción epistemológica: ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos *a priori* en la matemática?, ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos *a priori* en la física? y ¿cómo son posibles los juicios sintéticos *a priori* en la metafísica?.

#### **2.1.1.1.1.- EL ESPACIO Y EL TIEMPO COMO CONDICIONES PREVIAS PARA LA PERCEPCIÓN.**

Para el caso que nos ocupa, sólo observaremos la respuesta a la primera cuestión, a través de la *Estética*<sup>82</sup> *Trascendental*<sup>83</sup> la cual tiene por objeto el dilucidar la metafísica<sup>84</sup> de la percepción; demostrará lo que él denomina los presupuestos de la capacidad de representación, *id est* condiciones de cognoscibilidad.

#### **2.1.1.1.2.- EL ESPACIO.-**

---

<sup>82</sup> Debemos hacer mención que en esta frase Kant utiliza los significados prístinos de las palabras en su acepción etimológica y no en el que pudiere entenderse hoy (Bello importante), ya que Estética deriva del *Aesthesis* (Sensación); por lo que deberemos entender que la palabra significa en Kant a la “**TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN**”.

<sup>83</sup> (*Die Dinge an sich*) o la “cosa-en-sí”, y no en el sentido de “muy importante” en la acepción que se utiliza en nuestros días.

HARTNACK, Justus; *La Teoría del Conocimiento de Kant*, Trad. de Carmen García Trevijano y J.A. Lorente, Edt. Cátedra, Colección Teorema, Madrid, 1984. p.36

<sup>84</sup> Kant utiliza el término “metafísica” en dos acepciones: a) Principios básicos generales de todo conocimiento y b) El conocimiento que se obtiene de forma no sensible.

Comienza Kant su *estética trascendental* aislando el tema de nuestro interés: la sensibilidad, en base a que en la matemática son posibles los juicios *a priori*, pero que ella a su vez se funda en el Espacio (Geometría) y en el Tiempo (Aritmética), a los que considera como aserciones puras, que no se fundan en la experiencia y que no son conceptos reales sino *intuiciones*; situación que explica a través la Exposición Metafísica del Espacio.

Primera Tesis: El espacio no se deriva de la experiencia<sup>85</sup> sino es un presupuesto de ella, porque no podemos tener experiencia de nada si no en el espacio<sup>86</sup>.

Segunda Tesis: No podemos nunca representarnos que no haya espacio, “aunque podemos pensar muy bien que no se encuentren en él objetos algunos”<sup>87</sup>, es decir: que podemos imaginar al espacio vacío, en sus tres dimensiones; pero jamás una cosa real que no contenga espacio en alguna de ellas.

Tercera Tesis: El espacio es un presupuesto donde son pensadas las cosas<sup>88</sup>, no es un *concepto* (lo que significaría multiplicidad de componentes que lo conforman), no hay “muchos espacios” sino uno solo.

Cuarta Tesis: El espacio es una intuición, es decir: un acto del espíritu que toma conocimiento de una individualidad<sup>89</sup>

Sin embargo, una vez que se ha señalado al espacio como una *intuición pura*, Kant pasará a explicar la Exposición Trascendental del Espacio a fin de enunciar el mismo es una “condición necesaria y suficiente para hacer juicios en geometría que sean sintéticos *a priori*”<sup>90</sup>

---

<sup>85</sup> KANT, Immanuel; *Crítica de la Razón Pura*, Trad. Manuel García Morente y Manuel Fernández Núñez; Edt. Porrúa; 14 ed. Colección “Sepan Cuantos No. 203”, p. 47.

<sup>86</sup> GARCÍA MORENTE, Op. Cit. p. 189.

<sup>87</sup> KANT, Op. Cit., p. 48.

<sup>88</sup> KANT, Idem.

<sup>89</sup> GARCÍA MORENTE, Idem.

<sup>90</sup> HARTNACK, Justus; Op. Cit, p. 30

Como ya mencionamos: el término “trascendental” en Kant se utiliza para denominar lo que existe “en sí”, motivo por el cual a fin de purificar al espacio como presupuesto cognitivo donde se presentan las cosas, nuestras vivencias, lo real, lo objetivo que no tiene una realidad sino lo es en relación con el sujeto, he ahí donde el espacio como *intuición* se constituye como presupuesto, y la geometría tiene su explicación porque “todas son apodócticas”<sup>91</sup> y determina las propiedades del espacio sintéticamente y sin embargo *a priori*<sup>92</sup>, además de que si fuera un *concepto* no podría sacarse más juicios, proposiciones o descripciones que no estuvieran en él, por lo cual es puro.

Es por ello que todas las cosas de la experiencia concuerdan con la geometría, entre nuestra mente y las condiciones de aprehensión de la realidad (que se presenta en el espacio), por lo que la geometría es la forma de toda intuición posible, por lo que el espacio es la *forma* de la sensibilidad<sup>93</sup> y todas nuestras sensaciones referentes a objetos exteriores tendrán que tener la forma del espacio, que no será *trascendente*, sino un *trascendental*<sup>94</sup> una vía para aprehender la realidad.

### 2.1.1.1.3.- EL TIEMPO

El tiempo es otro componente de la percepción que no requiere de la experiencia y es puro (a priori), por lo que para explicarlo, Kant recurre a la misma sistemática que realiza con el Espacio y desarrolla una exposición paralela a través de su *Exposición Metafísica del Tiempo*.

Primera Tesis.- No podríamos experimentar nada sin presuponer el tiempo, simplemente al reflexionar nos encontramos teniendo una *vivencia*, que implica un sobrevenir, un advenir, un ser que todavía no es, un antes y un después. “Sólo

---

<sup>91</sup> KANT, Op. Cit, p. 49

<sup>92</sup> Idem.

<sup>93</sup> GARCÍA MORENTE, Ibidem, p. 194.

<sup>94</sup> Ibidem, p. 198.

presuponiéndolo es posible representarse algo que sea en uno y el mismo tiempo (a la vez) o en diferentes tiempos (sucesión)<sup>95</sup>

Segunda Tesis.- El tiempo es una representación necesaria, no se puede quitar<sup>96</sup>, no podemos pensar una vivencia sin tiempo, aunque sí podemos pensar el tiempo sin eventos.

Tercera Tesis.- El tiempo es *a priori*, no tiene mas que una dimensión es uno, apodócticamente sucede y en él ocurren las experiencias.

Cuarta Tesis.- El tiempo no es un concepto, sino una *intuición* que canaliza todo nuestro acontecer.

Quinta Tesis.- No podemos mas que limitar secciones de un mismo tiempo, porque no lo podemos conceptualizar, sólo aprehender inmediatamente.

Ahora con respecto de la *Exposición Trascendental* Kant nos indicará que es sólo mediante una suposición *a priori* del mismo es que será posible la aritmética y a través de ella explica las vivencias que se van sucediendo (1, 2, 3...); pero que no es en sí mismo algo, sino sólo es una forma humana de la sensibilidad interna.

Una vez señalado lo anterior, Kant continúa mencionando que si el espacio es la forma de la experiencia o percepciones externas; el tiempo será la forma de las vivencias o formas internas, pero toda percepción tiene dos facetas: La externa o elemento presentativo y la interna por la consciencia de que estamos ante una cosa externa (apercepción).

Por todo lo expuesto Kant sostendrá a través de su *Idealismo Trascendental* que no podríamos conocer a la “cosa-en-sí” o *nómeno*, sino sólo esas cosas recubiertas<sup>97</sup> de espacio y tiempo a las que denomina *fenómenos*; hecho que

---

<sup>95</sup> KANT, Op. cit., p. 52.

<sup>96</sup> Idem.

<sup>97</sup> GARCÍA MORENTE, Op. Cit., p. 204.

resulta de especial relevancia para nuestro tema por las implicaciones que recogieron para los neokantianos y su vertiente fisiológica como como Hermann von Helmholtz y Gustav Theodor Fechner.

### **2.1.1.2.- EDMUND HUSSERL Y LA FENOMENOLOGÍA.-**

Sucedido a Kant, surgen tres grandes filósofos que se concentran en el *absoluto* para partir de su andar: Fichte, Schelling y Hegel, de los cuales este último con su *Fenomenología del Espíritu* obra de inmenso valor filosófico y que atañe a nuestro tema bajo una óptica distinta donde la percepción será el primero de los pasos a la abstracción y llegará hasta el entendimiento, donde la conciencia tomará verdades hasta que el *fenómeno* quede aislado y se llegue a la razón, etc. sin embargo la óptica o el viraje que le dio no trascendió en el tópico que nos ocupa.<sup>98</sup>

En contraposición de la doctrina del idealismo absoluto hegeliana surgirá un neokantismo al fin de poner un límite a la especulación del pensamiento hegeliano, a fin de volver al modelo epistemológico propuesto por Kant y distanciarse del idealismo metafísico absoluto que imperaba a través de la exposición del filósofo de Stuttgart.

El neokantismo, partiendo de la sistemática idealista, dio origen a estudios científico-fisiológicos por parte de Hermann von Helmholtz y Gustav Theodor Fechner, para verificar marcos del aparato cognitivo humano, como veremos en su momento; como movimiento filosófico dio origen a la Escuela de Marburgo – que centraba su atención en torno al modelo epistemológico propuesto por la *Crítica de la Razón Pura*- y la Escuela de Baden –preocupada más en términos éticos y ponía énfasis a la *Crítica de la Razón Práctica*-.

---

<sup>98</sup> Sin que esto signifique un desprecio por la vastísima cantidad de conceptos y la relevancia que tuvo para la filosofía y la influencia que tuvo para los pensadores de inicio del Siglo XX; exponer la percepción en palabras de Hegel en una forma más amplia resultaría complicado y nos desviaría del tema, ya que sus postulados resultan distantes del punto de vista al que nos dirigimos en la parte psicológica que en gran parte toma acepciones kantianas sobre la percepción.



Entre ese debatir epistemológico, filosófico y científico, Edmund Husserl se erige como fundador de la *Fenomenología*, (φαινόμενον: apariencia; y λογος: estudio) cuya tarea será analizar los fenómenos dirigidos a la conciencia, tratando de alcanzar las esencias de las cosas; a fin de estudiar la relación entre los hechos (fenómenos) y la realidad (la conciencia). publicando *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica* en 1913, proponiendo un método fenomenológico que básicamente se compone de tres pasos a fin de encontrar la *esencia* de las cosas que nos rodean:

a) Reducción fenomenológica: Consiste en desprenderse de los prejuicios o suspenderlos (*epoché*) a fin de que sólo se considere lo que aparece en la conciencia de forma pura.

b) Reducción eidética: Ocurre cuando se pretende llegar a la esencia de las cosas a través de la eliminación de las contingencias y accidentes hasta llegar a la esencia (*eidós*) de las cosas mediante la intuición hasta llegar a lo real y/o necesario.

c) Reducción trascendental: Se pone en suspenso la actitud natural formada por un conjunto de creencias necesarias para la vida cotidiana, descartando:  
1.- La existencia del mundo que rodea al individuo y de los objetos que aparecen; 2.- La existencia del “yo” empírico (el que tiene actos pensantes y tiende a manifestar sus intereses); y 3.- Queda la conciencia, vivencia y creencia pura, así como el contenido de las mismas.

Según Husserl podemos percatarnos del objeto en el mundo a través de la sensación, estructurada en la conciencia como percepción, pero acorde a lo expuesto por Kant en la conciencia no se puede dar ningún fenómeno que no sea no contenga *espacio* y *tiempo*, sería imposible para la conciencia captar al *espacio en sí*.

De igual manera, cuando dejamos un objeto, y volvemos a percibirlo se nos revela una "acumulación temporal"<sup>99</sup>, ya que el mismo no desaparece en nuestra mente-conciencia, sino que permanece, traduciéndose en un "estaba-es y estará cuando ya no lo capten mis sentidos de forma continua e inmediata", teniendo en cuenta la finitud en términos espaciales y temporales.

Debemos tomar en cuenta que el objeto como percepción "no desaparece para conciencia", mantiene su historicidad intrínseca como objeto.

Sintetizando: En conciencia y en "el objeto en sí en el mundo", en esencia, todo es un "ir hacia" (futuro) y un dar "cuenta de algo"(pasado) que se da en la forma de espacialización (momento presente). Esto plantea una dificultad de comprensión que se resuelve teniendo copresente el registro de la propia finitud del que se interroga por la existencia real del mundo, que no se da a conciencia independientemente del observador, pero es comprendido por ella en el sentido de "lo que estaba, lo que está y lo que estará cuando yo no esté". Y es imposible verlo solamente desde la ingenuidad del "momento presente", en el cual toda representación siempre es para conciencia "conciencia de algo" y no una mera "fotografía" despojada de su intencionalidad. De ahí que sea una ingenuidad tratar de hacer descripciones y reducciones fenomenológicas sin tener copresentemente, por parte del que las realiza, el registro de su propia finitud.

## **2.2.- ETAPA PSICOLÓGICA.-**

### **2.2.1.- NEOKANTISMO E INICIO DE LA PSICOFÍSICA.-**

En base a las construcciones idealistas de la percepción del conocimiento y de la realidad elaboradas por Kant, Hermann Von Helmholtz y Gustav Theodor Fechner, utilizaron su marco para argumentar contra la posibilidad de un conocimiento no mediado y restringido por las propiedades del aparato cognitivo del sujeto.

---

<sup>99</sup> Circunstancia que trataremos con mayor detalle en la parte psicológica a fin de determinar la identidad de un objeto que entra en contacto con nuestra esfera de percepción y que sigue "siendo".

Hermann Von Helmholtz realiza estudios sobre acústica y crea el *resonador de Helmholtz*, publica *Handbuch der physiologischen Optik* donde aborda el problema de la percepción visual y auditiva, aunado a un libro intitulado *Sobre las sensaciones de tono como base fisiológica para la teoría de la música* e influencia como tutor a Wilhelm Wundt, a quien observaremos adelante.

En 1830 Ernest Weber (1795-1878), a través de sus estudios de Psicofísica enuncia un postulado refiriéndose a un “umbral diferencial” a través del cual se percibía el estímulo, siempre y cuando éste fuera lo suficientemente fuerte para ser detectado, es decir: el umbral diferencial es una proporción constante del estímulo a determinar; siendo esta la primera parte de la Ley Weber-Fechner.

En esas fechas Theodor Fechner (1801-1887) se inclina por la psicofísica a fin de conciliar la dualidad del conocimiento y realidad de mente y cuerpo en la realidad, publica *Elementos de Psicofísica* como obra cumbre y en apoyo los estudios empezados por Ernest Weber, arriba a la conclusión de la existencia de 3 tipos de umbrales en la percepción de las sensaciones:

- Umbral Máximo: Será la magnitud a partir de la cual no notamos o captamos, no podemos percibir ningún cambio en percibimos ningún cambio en la sensación, por lo tanto notamos lo mismo sin variación. Por ejemplo el umbral máx. de vibración es 20000 vibraciones por segundo, o sea a 21000 vibraciones no notamos el cambio.
- Umbral Mínimo: Aquella magnitud o cantidad de estímulo necesaria para captar una sensación.
- Umbral Diferencial: Es la cantidad que hay que añadir para que capturemos un cambio en una sensación.

### **2.2.2.- LEY DE WEBER-FECHNER.-**

A raíz de los estudios de los padres de la psicofísica se obtuvo matemáticamente la siguiente fórmula:

Establecida la ley matemáticamente, tiene este aspecto:

$$dp = k \frac{dS}{S}$$

Observamos que 'dp' corresponde al cambio percibido en el estímulo, 'dS' es el cambio de magnitud del estímulo y S corresponde a la magnitud del estímulo. Integrando la ecuación anterior, se tiene:

$$p = k \ln S + C$$

Donde C es la constante de integración, y ln es el logaritmo natural. Para determinar el valor de C, se asigna a  $p = 0$ , es decir no hay percepción; y entonces:

$$C = -k \ln S_0$$

Donde  $S_0$  es el nivel de estímulo por debajo no se percibe sensación. Por lo tanto la ecuación resulta:

$$p = k \ln \frac{S}{S_0}$$

Y en palabras asequibles se enuncia: *el menor cambio discernible en la magnitud de un estímulo es proporcional a la magnitud del estímulo*, esto significa que en un caso que sostuviéramos un peso de 100 gramos, no podríamos distinguir otro peso de 105 gramos, pero tal vez sí uno de 110; esta diferencia es el umbral; misma que aumenta proporcionalmente al estímulo, ya que esos 10 gramos de más no los notaríamos en un peso de 1000 gramos, sino serían 100 gramos los necesarios para que notáramos ese cambio; así “a medida que aumenta la magnitud del estímulo, crece también la magnitud del umbral diferencial”<sup>100</sup>

### 2.2.3.- PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL.-

---

<sup>100</sup> GOLDSTEIN, Bruce E.; *Sensación y Percepción*; Edt. Thompson Paraninfo, 5ª. Ed., p. 15.

Wilhelm Wundt (1832-1920) fue el creador del primer laboratorio de psicología experimental, separándola como ciencia de la psicología, publica su *Principios de psicología fisiológica* donde analiza el sistema nervioso y observa los conductos nerviosos que conducen los estímulos, extrayendo las características básicas de las sensaciones: cualidad, duración, extensión e intensidad.

Enfatizó la separación de la intrusión de la física en la percepción al deslindar los campos de estudios, ya que si los estímulos se medían con instrumentos eran objeto de la física, pero si se observaba el proceso de interpretación sería la psicología quien recogiera los datos a medir.

Wundt además tomó en cuenta la parte asociativa del estímulo, datos que recogió en *Philosophische Studien* a fin de tomar estadísticas de las respuestas interpretativas que los sujetos a estudio vertían sobre los estímulos recibidos.

#### **2.2.3.1.- PSICOLOGÍA DE LA GESTALT.-**

Es una corriente de la psicología moderna, surgida a principios del siglo XX, cuyos expositores Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin destacaron de esa corriente que se acuñó para denominar al estudio de la percepción de la forma en la mente; tal es el término *Gestalt* (forma en alemán).

La Psicología Gestalt procuró explicaciones alternativas frente al funcionalismo, estructuralismo, psicoanálisis y conductismo para comprender procesos de la percepción basados en las primeras investigaciones de Max Wertheimer (1880-1943), profesor de la Universidad de Francfort y sus estudios sobre el movimiento aparente al que denominó *Fenómeno Phi*, y que no es mas que una ilusión en la que el cerebro percibe un movimiento ante un estímulo formado por una sucesión de imágenes, rellenándose los espacios entre ellas a fin de que se perciban como una unidad; y que a la larga sería la base del cine.

Formula la Ley de *Prägnanz* (Pregnancia), que podrá enunciarse bajo el axioma: la organización psíquica será siempre tan “buena” como lo permitan las condiciones dominantes<sup>101</sup>

Wolfgang Köhler (1887-1967), es un ayudante de Wertheimer y colaborador en el surgimiento de la *Gestalt*, publica “Psicología de la Forma” y es él quien junto con Kurt Koffka (1886-1941) “publicitan” a una escala mayor a la Psicología Gestalt; Köhler será quien profundice más sobre los estudios de la Gestalt a través de sus obras *Percepción: una introducción a la Teoría Gestalt* y *Principios de la Psicología Gestalt*, donde enuncia algunas circunstancias que transcribiremos para exponerlas como base a nuestra propuesta.

Köhler pronunciará que “la apariencia de las cosas está determinada por la organización del campo a que da lugar la distribución de la estimulación próxima<sup>102</sup>”, estableciendo que la percepción se dará siempre en un ambiente – aquí deberemos considerar los postulados kantianos sobre el espacio y el tiempo–; plantea la simpleza de las condiciones y la homogeneidad de las estimulaciones para la sensibilidad, a fin de establecer (en base a la ley de la Pregnancia de Wertheimer) las fuerzas de organización, al grado de que “nada sucederá dentro de un sistema en donde todos los parámetros –de estimulación- tengan valores contantes”<sup>103</sup>.

También planteará algunas interrogantes sobre la discontinuidad homogénea y los “colores” que aparecieran en ella, y al arrojar tinta sobre una hoja de papel plantea algunas interrogantes: ¿Porqué la mancha es una unidad? ¿cómo se separa de lo que la rodea?<sup>104</sup> y aunque la respuesta pudiera ser “obvia” al mencionar la diferencia de la coloración, en sí no sería la respuesta, ya que la diferencia de

---

<sup>101</sup> KOFFKA, Kurt; *Principios de la Psicología de la Forma*, Edt. Paidós, Buenos Aires, p. 132.

<sup>102</sup> KOFFKA, Ibidem; p. 136.

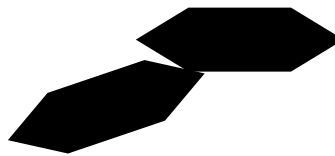
<sup>103</sup> Ibid, p. 142.

<sup>104</sup> Ibid, p. 154.

coloración no es lo mismo que la formación de la unidad;<sup>105</sup> ya que en palabras Koffkianas “la igualdad de la estimulación produce fuerzas de cohesión; la desigualdad de la estimulación, fuerzas de segregación, siempre que la desigualdad ocasione un cambio brusco”<sup>106</sup> es decir: que la diferenciación de fuerzas de estimulación nos harán notar la diferencia en un plano homogéneo.

Koffka también realizó análisis sobre los colores y pudo determinar que el rojo (longitud de onda corta) es el color que separa más los estímulos, y el azul el que menos lo hace;<sup>107</sup> y aborda el problema de la realidad de la forma, resaltando entre sus afirmaciones el hecho de que el círculo será la figura más estable en alguna superficie y que ésta se observará siempre y cuando no exista alguna otra fuerza que impida la constitución del mismo círculo<sup>108</sup>

A fin de explicar la forma, Koffka hace mención de fuerzas organizadoras externas e internas potentes (detalles que contienen las figuras en sí pero que no son percibidas por el umbral que mencionamos con antelación y la dominancia de la estimulación homogénea total) y la transducción retiniana.



En este ejemplo se observa la problemática que aborda Koffka, al exponer una ilustración que es percibida como dos figuras conjuntas y no una unidad en razón de las fuerzas organizadoras.

Entretanto, señalará la existencia de fuerzas externas débiles: brevedad de exposición, poca intensidad, tamaño reducido para observar la figura y post-  
imágenes;<sup>109</sup> de igual manera aborda el problema de las líneas que no constituyen

---

<sup>105</sup> Idem.

<sup>106</sup> Id.

<sup>107</sup> Ibidem, p. 156.

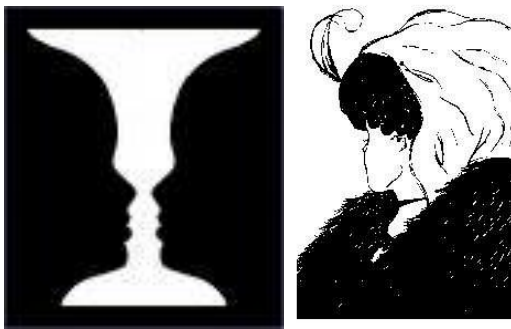
<sup>108</sup> Ibid. p. 169.

<sup>109</sup> Ibidem, p. 172.

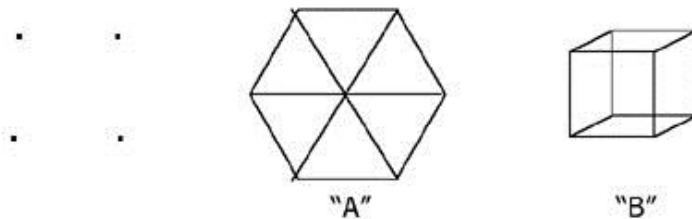
una superficie en sí alguna y aunque cada línea geoméricamente constituyera un rectángulo, psicológicamente no sucede así<sup>110</sup>

De la corriente mencionada, se colige un innatismo marcado por la influencia Kantiana, derivándose en algunos postulados que son conocidos como “Leyes de la Gestalt”, y nos referiremos a los más importantes:

- **Ley de la Simplicidad (Pregnancia):** Esta ley fue la básica que enunció en su momento Max Wertheimer y resulta en que los estímulos ambiguos tienden a analizarse de la forma más simple posible; la simplicidad máxima será la simplicidad de la uniformidad, simplicidad máxima será la de la perfecta articulación.<sup>111</sup>



En estos ejemplos el observador puede percibir una copa o dos rostros acercándose frente a frente; o una joven volteando o la cara de una anciana, en base a que nuestra razón lo codifica de esa forma.



<sup>110</sup> Ibid, p. 182.

<sup>111</sup> Ibid. p. 205

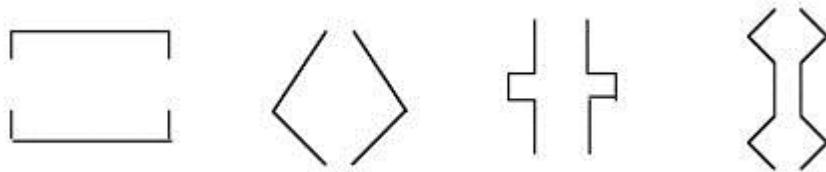


En este ejemplo: la mente completa los puntos al hacerlo un cuadrado; y en A y B se podría observar un cubo, pero en el caso de “A”, la figura más fácil de identificar será un hexágono con líneas en su interior.

Esta ley puede verificarse de igual forma con las palabras que podemos cerrar automáticamente:

***Este ejemplo ilustra el proceso de cierre simple.<sup>112</sup>***

- **Ley de la Simetría:** el espacio limitado por dos bordes simétricos tiende a percibirse como una figura coherente. A pesar de que las líneas no están cerradas parecen delimitar un espacio, al ser simétricas.



Entretanto, las leyes de agrupación son las siguientes:

- **Ley de la Proximidad:** “Cuando el campo contiene una cantidad de partes iguales, aquellas que están más próximas entre sí se organizan formando una mayor unidad<sup>113</sup>”, por lo que los elementos y figuras que están más próximos tienden a verse como algo homogéneo y a aislarse de otros. Las figuras o los puntos que están más próximos se reúnen en unidades aunque todos sean iguales.

---

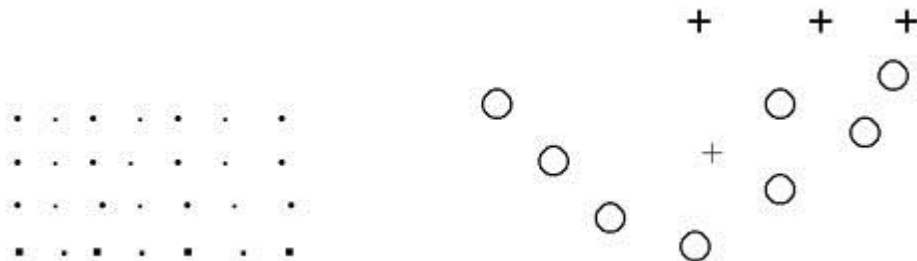
<sup>112</sup> Ni siquiera es necesario escribir la frase correcta, en razón a que nuestra mente automatiza la lectura, pueden faltar incluso letras en las palabras; pero si se encuentran la primera y la última letra de las mismas y está en su mayoría las letras que la conforman, aunque se encuentren en desorden: serán autocompletadas.

<sup>113</sup> Ibid. p. 198



Sin embargo, la sola proximidad no genera unidad, debido a que por sí sola no produce fuerzas organizadoras, sino deberá haber igualdad si ha de darse la agrupación<sup>114</sup> razón por la cual se enuncia una siguiente ley de similaridad.

- **Ley de la Similaridad:** los elementos similares tienden a agruparse y a diferenciarse de otros y eso incluso puede dominar sobre la proximidad, con independencia de la distancia. Las figuras semejantes tienden a ser vistas conjuntamente.

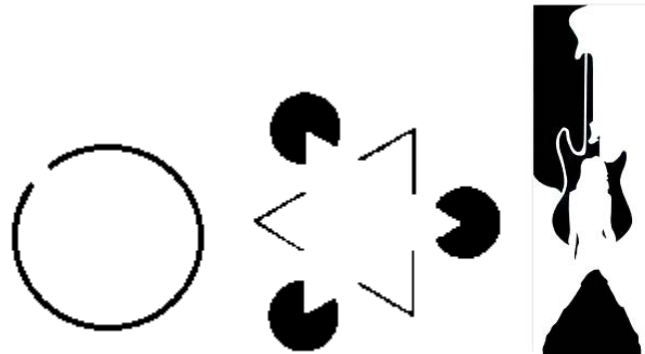


- 
- **Ley del Cierre:** Los elementos tienden a agruparse en figuras completas. Las áreas cerradas son más estables<sup>115</sup> y la mente tiende a autocompletar las figuras que se encuentran “abiertas”, no importa la complejidad de las mismas; será precisamente nuestro cerebro que tienda a “cerrar” las imágenes sueltas, como en los casos que ilustramos aumentando la cantidad de elementos: una línea curva que vemos como “círculo”, una serie de manchas y líneas separadas que dan la impresión de conformar un triángulo superpuesto sobre otro y finalmente una serie

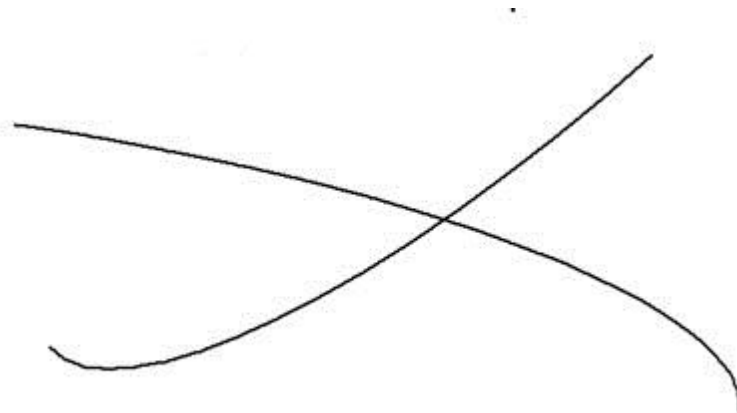
<sup>114</sup> Ibid. p. 200

<sup>115</sup> Ibid. p. 201

de elementos que en su totalidad observamos como una silueta femenina y dos guitarras.



- 
- 
- **Ley de la buena comunicación o continuación:** Otra aportación de Wertheimer, traducida en que los elementos visuales que impactan en el campo tienden a ser percibidas *ceteris paribus*, hasta que no exista una interrupción en su “constitución básica”; es decir: cualquier línea recta continuará como tal, la curva proseguirá su propia manera natural<sup>116</sup>, por lo que siempre los elementos se agruparán hasta que exista alguna discontinuidad. En el ejemplo que observamos apreciamos dos líneas atravesándose en lugar de dos “V” unidas por su parte estrecha.



<sup>116</sup> KOFFKA, Op. Cit. p. 185.

- **Ley del Destino Común:** Nos indica que si un grupo de objetos se mueve con velocidad uniforme en una misma dirección se verá como una unidad<sup>117</sup>

A las leyes de la Gestalt deberemos agregar el fenómeno de figura-fondo, ya que la parte que apreciamos de una manera más nítida en un campo será apreciada como figura y al resto fondo<sup>118</sup> y que se atiende a un principio: “si uno de los dos campos homogéneos o de color diferente es más grande y encierra al otro, existe una gran probabilidad de que el campo pequeño y encerrado se vea como figura”<sup>119</sup>



Sin embargo, a pesar de proporcionarnos una guía muy útil para analizar la percepción de los fenómenos que captan nuestros ojos, la Gestalt presenta algunos problemas, porque sus reglas no son exhaustivas; y a pesar de que se tiende al apriorismo y se hace una crítica bastante acertada al empirismo por parte de Koffka<sup>120</sup> no podemos dejar de lado el contexto bajo el cual son presentados

<sup>117</sup> MATLIN, Margaret W. y FOLEY, Hugh J. *Sensación y Percepción*, Edt. Prentice Hall, p. 138.

<sup>118</sup> SCHIFFMAN, Harvey R., *La percepción Sensorial*, Trad. José Hurado Vega, Edt. Limusa, 1983, p. 264.

<sup>119</sup> Idem.

<sup>120</sup> Donde se observa la siguiente refutación: “la experiencia no explica por qué vemos un patrón lineal con la forma en que lo vemos, sino que las fuerzas directas de organización” con relación a la memorización de figuras a la que fueron expuestos algunos de los sujetos que colaboraron en la investigación. Op. cit., p. 189

los estímulos recibidos y las influencias cognoscitivas<sup>121</sup> -como en el ejemplo que se indica a continuación- al grado de aparecer un efecto de *superioridad de palabra* que consiste en que las letras se perciben mejor cuando aparecen en palabras que en conjunto de letras no relacionadas<sup>122</sup>.



Además, podríamos agregar secundariamente algunas de las constancias perceptuales: de tamaño (tendencia a percibir un objeto físico del mismo tamaño aunque se modifiquen las dimensiones de la imagen<sup>124</sup> *vgr: un objeto que se encuentra a lo lejos y uno se va acercando pero sigue viéndose del mismo tamaño*), de forma (se percibe a la una figura de forma constante aunque cambien las condiciones que llegan a la retina, *vgr: una moneda lanzada al aire siempre se percibirá como redonda aunque en el movimiento se ondee*), y de brillantez (se sigue percibiendo un objeto con un brillo o tono constante aunque varíen las condiciones, *vgr. Seguimos identificando un color a pesar de los horarios del día*).

Finalmente, hemos de señalar la existencia de ilusiones<sup>125</sup> que trastocan la percepción y que en razón a los procesos de atención no son siempre divisados,

<sup>121</sup> GOLDSTEIN, Op. cit. p. 10.

<sup>122</sup> MATLIN, Margaret W., Op. cit. p. 152.

<sup>123</sup> En el caso del ejemplo que Goldstein, Op. Cit. p. 8, 10, 12, ilustra las condiciones de precognibilidad que tenemos de algunas cosas: la figura del medio podrá ser apreciada de dos formas, si se observa primero la de la izquierda, veremos el rostro de un anciano, en cambio si vemos primero la de la derecha veremos una rata que condicionó la percepción de la imagen.

<sup>124</sup> BARON, Robert; *Psicología*, Edt. Prentice Hall, 1996, p. 128.

<sup>125</sup> Al efecto podemos indicar la ilusión de Müller-Lyer, a fin de ilustrar el fenómeno de la ilusión de longitud (ambas tienen la misma extensión).

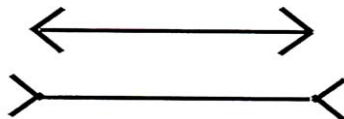
ya que no podemos estar observando y detectando todo, porque la atención marca un proceso de supervivencia y de control de la información que vamos recibiendo y procesando a fin de responder a los estímulos de la forma más correcta y maximizar la información que vamos recibiendo.

El proceso de atención es algo que fue estudiándose por la psicología pero que no es materia de nuestra investigación, sin embargo este fenómeno fue recogido por otra rama del conocimiento que influirá mucho en el estudio que realizamos desde otro enfoque para la captación de la misma y el encaminamiento a la adquisición de bienes y servicios: la mercadotecnia.

### **2.3.- ETAPA MERCADOTÉCNICA.-**

La especialización del conocimiento humano se ha enfocado cada vez más en la segmentación de información ya que sería imposible conjuntar por una sola cabeza en nuestros días; atrás quedaron los días de los Leonardo Da Vinci, Edison y genios que revolucionaron el estado de la técnica, arte y se ocupaban de diversas materias.

En nuestro caso, es de vital relevancia referirnos a la mercadotecnia, ya que la propiedad intelectual se vincula estrechamente con ella y en específico en razón de ser las marcas que constituyen la imagen principal de los oferentes de productos y servicios a la vez que se sitúan como principal referente para el consumidor como se indicó en el capítulo pasado.



En esta parte, hemos venido analizando desde un enfoque histórico la formación y análisis de la atención humana, desde sus albores y el enfoque gnoseológico que se desarrolló hasta estudiar la forma de traducir las formas, colores y estímulos externos; ahora observaremos cómo se capitaliza la atención del consumidor puesto que de nada serviría que existiera una marca si nadie consumiera el insumo ofertado.

A partir de la década de los cincuentas fue cuando se empezó a detectar que había que localizar los deseos y necesidades del consumidor a fin de incrementar el volumen de ventas y por ende las utilidades<sup>126</sup> y comenzó a estudiarse el fenómeno de la compraventa desde el punto de vista de la atención y necesidad del consumidor hacia los insumos.

El marketing, se encarga de captar la atención y capitalizarla en una adquisición, y constituye “una función organizacional y una serie de procesos para crear, comunicar y entregar valor al cliente, para administrar relaciones con los mismos de manera que satisfagan las metas individuales y las de empresa”<sup>127</sup>

En nuestros días somos bombardeados por una cantidad impresionante de anuncios que en primer término buscan captar nuestra atención y después crearnos una necesidad de consumo, así es como nos presentan a las marcas en nuestros días, sería absurdo realizar un análisis “estrictamente jurídico” de un fenómeno que cada vez es más incisivo y que fue planeado por especialistas para influenciar nuestra mente a través de estrategias que involucran mercados, competidores y otros factores ambientales<sup>128</sup>

La percepción desde el punto de vista mercadotécnico abarca distintos factores que serían inútilmente explicados desde un punto de vista histórico tal y como lo vinimos haciendo; por lo tanto nos referiremos al fenómeno mercadológico como

---

<sup>126</sup> DANIEL, Patricia; *Fundamentos de Mercadotecnia*, Edt. Trillas, p. 16.

<sup>127</sup> HAIR Joseph et al; *Marketing*, Thompson Editores, 8ª ed, 2006, p. 6

<sup>128</sup> CRAVENS David y PIERCY Nigel; *Strategic Marketing*, Edt. Mc Graw-Hill-Irwin Series in Marketing, p. 8

un supuesto que se da en base a los factores que presentaremos sin ahondar en los orígenes de la misma; someramente haremos alusión a los principios y mecanismos que utiliza esta rama del conocimiento para dirigir nuestra atención a las marcas procurando una satisfacción general máxima de su selección, porque hoy en día, ofertar productos sin marca se crea la percepción de ser de una calidad inferior<sup>129</sup>

La mercadotecnia ejemplifica a la perfección el supuesto en que el “objeto” percibido de conocimiento deja de ser un ente inanimado y presa de una actitud pasiva para convertirse en un *res interactivus* si se nos permite el término acuñado, puesto que pretende con la serie de elementos que posee comunicarnos características, deseos, satisfactores como consumidores.

Las personas tienden a organizar su percepción consciente del ambiente en términos del máximo nivel de organización<sup>130</sup> no sólo porque sería imposible percibir “el todo” al mismo tiempo, situación que sin duda que pondría en riesgo su existencia, sino es selectiva de acuerdo a los estímulos recibidos.

Ahora bien, imbuidos en este tenor, observamos que existe un proceso de aprendizaje que va discriminando los estímulos acorde a la situación en que se encuentre la mente y que parte de ese mismo ambiente determinará el proceso de conocimiento y memoria que el ser humano retendrá en un futuro.

En nuestra experiencia y en base a algunas actividades que nos han tocado realizar, hemos abordado tópicos sobre la estimulación de la memoria y mecanismos de alteración de consciencia y estados de atención a fin de aumentar las posibilidades de incrementar el grado de “remembranza” de vivencias en torno

---

<sup>129</sup> KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary; *Fundamentos de Marketing*, Edt. Prentice-Hall Hispanoamericana, p. 252.

<sup>130</sup> McDANIEL, Carl, *Curso de Mercadotecnia*, Edt. Harla, 2ª Edición, México, 1986.



a estimulaciones sensoriales que se interconectan con la memoria, y colocando algunos elementos que permiten reeditar –al menos mentalmente- el instante.<sup>131</sup>

En el caso que estudiamos y nos referimos en términos generales de este trabajo, hacemos un énfasis a las marcas visuales, no sólo porque sea el sentido “más seductor de todos y que a menudo invalida a los demás, teniendo el poder de persuadirnos en contra de toda lógica<sup>132”</sup> sino porque la legislación marcaría de la mayoría de los países sólo reconoce las marcas impresas<sup>133</sup>

### 2.3.1. - ENFOQUE MERCADOTÉCNICO EN LAS MARCAS.-

La mercadotecnia se enfoca con precisión a lo que en términos generales denomina como *producto*<sup>134</sup> que en su regla general irá acompañado de un signo que lo distinga: la marca, que desde el punto de vista mercadológico tendrá las siguientes funciones tanto para los fabricantes como para los consumidores<sup>135</sup>:

#### Consumidores.

- Identificación de la fuente del producto
- Asignación e la responsabilidad al fabricante del producto

---

<sup>131</sup> En términos de Programación Neurolingüística se llama: anclaje, a través del cual se coloca muy al estilo del clásico ejemplo de Pavlov un estímulo condicionado y se obtiene una respuesta condicionada a fin de reeditar las respuestas sensoriales con la colocación de un estímulo que directamente se instala en la memoria inconsciente.

<sup>132</sup> LINDSTROM, Martin; *Brand Sense*, Trad. Roberto Andrés Haas García, México, 2009, p. 20.

<sup>133</sup> Esto no significa que los principios de mercadeo que señalamos al respecto sean inaplicables para otros tipos de marcas que pueden presentarse de distintas formas; al respecto véase:

ARDEN, Thomas P.; *Protection of Nontraditional Marks, Trademark Rights in Sounds, Scents, colors, Motions an Product Design in the U.S*; INTA, New York, 2000, 252 pp.

DELGADO RODRÍGUEZ, Swami Rabindranath; *Las Marcas Sónicas y Dinámicas en el Derecho Positivo Mexicano*, Tesis de Licenciatura, Facultad de Derecho, UNAM, 2005.

<sup>134</sup> Sin hacer la distinción que los juristas realizan: producto y servicio.

<sup>135</sup> LANE K. Kevin; *Administración Estratégica de Marca –Branding-*, Edt. Person-Prentice Hall, Trad. Erika Montserrat Jaasso, 3ª ed., p. 7.

- Reductor de riesgo
- Reductor de costos de investigación
- Promesa, enlace o pacto con el fabricante del producto
- Dispositivo simbólico
- Señal de calidad

### **Fabricantes.**

- Medios de identificación para simplificar el manejo o seguimiento de un producto.
- Medios de protección legal de características únicas
- Señal del nivel de calidad para clientes satisfechos
- Medios para dotar a los productos de asociaciones únicas
- Fuente de ventajas competitivas
- Fuente de rendimientos financieros.

Algunas personas se identifican tanto con los valores, ideas y contenidos que les brinda una marca que la adoptan como identidad propia, es decir: viven la marca, tal fue el caso de Wilhelm Andries Petrus Booyse, cuya interacción con la marca GUCCI llegó a ser como su religión<sup>136</sup> hablando de la marca como un miembro de la familia, no como un producto de moda costoso<sup>137</sup>, dando testimonio de la siguiente forma:

La admiración que tuve por la marca GUCCI fue más fuerte que cualquier otra persona que conocía, Para mí, GUCCI era más que una marca; era mi compañero personal. Cuando entraba a una de sus tiendas, me sentía como en el cielo. Todo en ese lugar hacía que me sintiera en casa: el ambiente de lujo, la iluminación, el diseño y la música. Supongo que el estatus que eso me daba

---

<sup>136</sup> LINDSTROM, Op. cit. p. 1.

<sup>137</sup> Ibidem, p. 2

entre mis amigos me convertía en un miembro exclusivo de la comunidad GUCCI<sup>138</sup>

Sin llegar a extremos como el citado, el uso de una marca y la interacción que les brinda el producto puede aliviar (en palabras de Daniel Boorstein, ganador del premio Pulitzer) a los “egos vacíos” en razón del abandono social de la tradición y comunidad han dejado olvidados, y ofrecer puntos estables de anclaje en un mundo que cambia de diferentes maneras en esta cultura posmoderna<sup>139</sup>

Las marcas desde el punto de vista consumista, tienen una serie de riesgos calculados que nos comunican desde su primera percepción a fin de que optemos por su elección: etc.:<sup>140</sup>

- Riesgo funcional: El desempeño del producto no está a la altura de las expectativas.
- Riesgo financiero: El producto no vale el precio pagado por él.
- Riesgo físico: El producto supone una amenaza para el bienestar físico o salud del consumidor
- Riesgo Social: El producto genera desaprobación social.
- Riesgo Psicológico: El producto afecta el bienestar mental del usuario
- Riesgo de tiempo: Las fallas del producto conllevan el costo de oportunidad de hallar un sustituto satisfactorio.

En nuestros días, con el bombardeo de los medios de comunicación y la facilidad con la que el ser humano puede enterarse de lo que pasa en cualquier lado del mundo, la publicidad debe especializarse más para capturar la atención del consumidor, puesto que existe cen razón de un sentimiento de la audiencia “de lo he visto todo y estoy harto de todo”<sup>141</sup> haciendo que se estime con menor atención

---

<sup>138</sup> Idem.

<sup>139</sup> LANE K. Kevin, op. cit. p. 8.

<sup>140</sup> Idem.

<sup>141</sup> Ibidem, p. 34

la estimulación sensorial convencional, y enfrentando circunstancias que incrementan la dificultad de arribar al propósito primario: clientes con conocimiento del producto, mercados maduros, competencia creciente y cada vez más sofisticada, disminución de lealtad, etc.<sup>142</sup>

### 2.3.2.- CONSTRUCCIÓN DE PERCEPCIÓN DE MARCA.-

Los mercadólogos se encargan de cimentar la percepción de marca desde algunos aspectos psicológicos a través de procesos memorísticos, como el modelo de memoria asociativa a fin de generar una conciencia e imagen de marca.

La **conciencia de marca** será la capacidad del consumidor para identificarla en diferentes condiciones<sup>143</sup>.

La **imagen de marca** “serán las percepciones que los consumidores tienen de la marca y se reflejan en las asociaciones con la marca que conservan en su memoria”<sup>144</sup>

Ahora bien, una vez creado ese entorno, ¿cómo incrementar el valor de una marca?, no en el sentido económico –que será una consecuencia lógica- sino en términos de fijación, de convocatoria y de asociación de la marca con el producto a fin de que sea recordado con las sensaciones que aspiran los oferentes.

En el caso de la conciencia de marca, se debe diferenciar al *reconocimiento* de marca que no es más que la capacidad de confirmación del consumidor ante una exposición previa de la marca del *recuerdo* de la misma una vez que han dejado de estar expuestos a ella; ya que de acuerdo a investigaciones realizadas muchas de las decisiones de adquisición del bien se hacen en el lugar donde se hallan físicamente los productos se ponderará el reconocimiento de la misma, pero

---

<sup>142</sup> Idem.

<sup>143</sup> Ibidem. p. 51

<sup>144</sup> Idem.

regularmente para las marcas de servicios se apreciará con mayor valor al recuerdo<sup>145</sup>

El establecimiento de la conciencia de marca generará algunas consecuencias que brindarán las siguientes ventajas<sup>146</sup>:

- a) Ventaja de aprendizaje: El consumidor tendrá almacenada en su memoria la asociación de la imagen de la marca con los elementos que faciliten el aprendizaje del consumidor, una vez registrada en la mente se ha logrado el primer paso para construir el valor de una marca.
- b) Ventajas de consideración: Elevar la consciencia de una marca incrementa la estimación de compra del producto entre el espectro del recuerdo y reconocimiento de varias marcas que tiene el consumidor en la cabeza y que se encuentran con el potencial de ser elegidas.
- c) Ventaja de elección: Se encuentra a su vez integrado por la *motivación de compra* que se liga directamente con el nivel de relevancia de la adquisición y que entre menor sea esta última -porque no le importa el producto- repercutirá directamente en la estimación de la marca; y la *capacidad adquisitiva* del cliente.

Finalmente, el establecimiento de la conciencia de marca se traduce en familiaridad de la marca con el consumidor<sup>147</sup> con la exposición adecuada por diversas vías y la repetición de la sensación generada y la reexperimentación por parte del cliente; a final de cuentas es un proceso natural el evitar lo desconocido en términos de conservación, situación que se refleja también con lo señalado en lo tocante de riesgos.

---

<sup>145</sup> Ibidem, p. 54.

<sup>146</sup> Idem.

<sup>147</sup> Ibid. p. 55.

La imagen de la marca implica la asociación que tiene el consumidor con la marca no necesariamente con los elementos de marketing, desde la experimentación directa, la información boca a boca y los canales de comercialización, etc.

Para la construcción de la imagen de marca, podemos estimar las creencias que tienen los consumidores con la misma en base a sus *atributos* que no son más que “aquellas características descriptivas que caracterizan a un producto”<sup>148</sup> y los *beneficios* de la marca que son “el valor y el significado personal que los consumidores le conceden a los atributos”<sup>149</sup>

Serán precisamente esos juicios vertidos por el consumidor lo que fortalecerá la imagen de la marca, y se clasifican en Opiniones y Sentimientos hacia la marca<sup>150</sup>:

**OPINIONES.-** Se dirigen a la parte lógica del cerebro.

- **Calidad de la marca.-** Son actitudes del consumidor hacia las evaluaciones resultantes de la marca sobre la percepción que tienen en base a los atributos y beneficios específicos del producto unidos a la marca, dimensionándose en las expectativas y grado de satisfacción que les genera la misma.
- **Credibilidad de la marca.-** Esta opinión se basa en la consideración que hacen los consumidores sobre la compañía u organización detrás de la marca<sup>151</sup>
- **Consideración de la marca.-** Es la relevancia que tiene la marca para el consumidor y constituye un filtro decisorio para la adquisición del producto.
- **Superioridad de la marca.-** Es la comparación que realizan sobre otras marcas y denota la intensidad de satisfacción de la marca con el cliente a

---

<sup>148</sup> Ibid, p. 57.

<sup>149</sup> Idem.

<sup>150</sup> Ibid, p. 68.

<sup>151</sup> Idem.

medida de las ventajas que ofrece sobre otras marcas que no puedan brindar.

**SENTIMIENTOS.-** Parte emocional de la cabeza, marcan la respuesta y reacciones sensibles, pueden ser leves o intensos, positivos o negativos<sup>152</sup>.

- **Calidez.-** Evoca tranquilidad, calma y paz.
- **Diversión.-** El optimismo provoca alegría, jovialidad, despreocupación.
- **Excitación.-** La revitalización, júbilo, “estar vivo”, fantasía, sensualidad.
- **Seguridad.-** Conduce sentimientos de comodidad, control, confianza.
- **Aprobación social.-** Sensación de que las demás personas aprobarán la apariencia y comportamiento, justificación en un entorno.
- **Autorrespeto.-** Generación de orgullo, logros y estima interna.

Debe mencionarse que los primeros tres son experimentales e inmediatos y su nivel de intensidad va en aumento<sup>153</sup>, mientras los últimos son reflexivos y perdurables.

Finalmente observaremos como un resabio al que Kevin Lane denomina *Resonancia de la marca* consistente en la *sintonía*<sup>154</sup> con la que el consumidor se encuentra con la misma y se compone de cuatro elementos:

- Lealtad: Capacidad de repetir la compra de distintos productos auspiciados por el signo distintivo
- Apego: La experimentación de brindar un “pequeño placer”<sup>155</sup> al consumidor y su capacidad de “amar” la marca.
- Sentido de comunidad: El vínculo de familiaridad que origine entre los consumidores del mismo producto, involucrándolos entre ellos.

---

<sup>152</sup> Ibid, p. 69

<sup>153</sup> Ibidem, p. 71.

<sup>154</sup> Ibid. p 72.

<sup>155</sup> Idem.

### **2.3.3.- OBJETIVOS MERCADOTÉCNICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE MARCA.-**

La meta primordial de un mercadólogo será crear en base a los principios esbozados una marca que sea atractiva al consumidor del producto que se ampara bajo ese signo.

Acorde a lo expuesto, nos referiremos a los cánones que debiere cumplir la marca creada para su reconocimiento por el público, al tiempo que haremos referencia a las marcas más valiosas del mundo<sup>156</sup>:

**a) Que sea corta.-** Tal y como observamos en su momento con la Ley de la Pregnancia, nuestra mente tiende a simplificar las percepciones para su asimilación; si el oferente de los productos brinda un impacto mental breve y conciso, será mucho más fácil que el consumidor pueda recordarlo; además de que una marca corta permite un mejor manejo de etiquetas y embalajes.

Ejemplos:

**COCA-COLA, IBM, GOOGLE, NOKIA**

**b) Que sea fácil de leer y de pronunciar.-** Nuevamente, correlacionándolo con la Ley de Pregnancia, y auxiliando a simplificar el proceso mental: una marca que posea esta característica provocará que el consumidor no se vea en la necesidad de pedir el producto por una propiedad secundaria cuando lo solicite, gozará de la facilidad de difusión entre el público a través de varias vías de comercialización y evitará equivocaciones no provocadas por terceros.

Ejemplos:

**CANON, SONY, GUCCI, ZARA.**

---

<sup>156</sup> Acorde al reporte de Interbrand. <http://www.interbrand.com/es/knowledge/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2010.aspx> (consultable al mes de septiembre de 2010)



- c) **Que se asocie al producto o a alguna de las características del mismo (Evocatividad).**- Una de las características más debatidas en los análisis jurídicos de comparación será uno de los cánones mercadotécnicos: el término que sea colocado como signo distintivo deberá aludir a una de las cualidades positivas del producto a fin de que se posicione con mayor facilidad. Puede referirse a su composición, origen, ventajas o destino.

Ejemplos:

**DEL MONTE, SABRITAS, CHURRUMAIS<sup>157</sup>**

- d) **Que sea fácil de reconocer y recordar.**- Relacionándola con varias leyes de la Gestalt (Pregnancia, Simetría, Cierre y Continuación), tendremos que el público no sólo se referirá a los términos pronunciables, sino a los diseños que automáticamente percibirá basados en los principios enunciados con mayor sencillez, lo que permitirá una asociación más rápida y un mejor reconocimiento.

Ejemplos:<sup>158</sup>



<sup>157</sup> DEL MONTE: Aplicada a alimentos de carácter vegetal enlatados.

SABRITAS: Apócope de Sabrositas, utilizado en papas fritas.

CHURRUMAIS: Churros de maíz, para botanas hechas a base de frituras de maíz.

<sup>158</sup> A efectos de ejemplificar en extremo lo que mencionamos, colocaremos logotipos que no necesitan señalar el nombre de la marca que representan, pero que son reconocidos inmediatamente.



**d) Que sea agradable.**- Acorde a Keller, esta característica “reduce el trabajo de las comunicaciones de marketing para construir conciencia”<sup>159</sup> sobre todo si no se cuenta con una asociación con el producto, por lo cual, la marca tendrá que tener un poder seductor de primer impacto en términos amplios a fin de que sea estética, eufónica y enganche al consumidor con las características ya explicadas *ut supra*, pero que sea atingente al tipo de producto que proteja, existiendo ante todo coherencia.

**e) Que tenga connotaciones positivas**<sup>160</sup>.- Característica dirigida en primer término al ánimo del consumidor (opiniones y sentimientos sobre la marca), buscando que con el término acuñado se eviten los riesgos que conlleva la marca en razón de la imposibilidad de análisis en base a las características reales del producto, muy relacionada de cerca con evocatividad, pero dirigida a una de sus características con las ventajas que tiene sobre sus competidores, por ejemplo<sup>161</sup>:

---

<sup>159</sup> Op. cit, p. 142.

<sup>160</sup> <http://www.gestiopolis.com/marketing-2/teoria-marca-tipo-marcas-pais.htm> (consultable al mes de septiembre de 2010).

<sup>161</sup> DURACELL: La marca es evocativa, compuesta por los conceptos de “durabilidad” y “cell” – celda, en inglés-, y nos es presentada con una línea azul a manera de rayo, comunicando “energía”; sin duda son características deseables en toda batería.

BIMBO: El osito panadero nos evoca “suavidad”, “dulzura”, el color blanco nos da la idea de la harina y limpieza, tiene marcada una sonrisa y el gorro panadero alude a un concepto artesanal; todos estos conceptos se funden en el logotipo sin entrar más a fondo.



- f) **Adaptabilidad.**- Calidad que permitirá introducirse a nuevos segmentos de mercado, perdurabilidad en el tiempo y maleabilidad acorde a las necesidades del comercio.

Ejemplo<sup>162</sup>:



En este orden, pudimos observar algunos de los principios que edifican la creación de una marca, al menos en sus elementos sensibles, ya que parece que “los hombres están unidos solamente por su deseo de ser engañados por las

---

COPPERTONE: La colocación de la niña bronceada en todo su cuerpo salvo en la parte del calzoncillo que la mascota le baja juguetonamente alude a inocencia (por el gesto de la niña), familiaridad, protección, diversión sana.

<sup>162</sup> Dos extremos que permiten ilustrar nuestro apunte: A partir de los cincuenta, PEPSI dejó de pretender imitar la tipografía de COCA-COLA, adoptando los colores azul claro, azul marino y rojo con blanco; en contraposición de su competidora; en términos jurídicos constituyen distintos registros, pero en términos mercadotécnicos la marca sólo ha evolucionado.

apariencias”<sup>163</sup> y las mismas revisten elementos *imperceptibles* a nivel consciente pero se dirigen a nuestro inconsciente, bajo un alto nivel de destreza técnica, donde intervienen diversas estrategias de influencia subliminal, como *marcadores somáticos*,<sup>164</sup> y demás circunstancias que escapan a nuestra consciencia, por lo cual quedan fuera de una confrontación objetiva de signos distintivos en pugna.

---

<sup>163</sup> BRYAN KEY, Wilson; *Seducción Subliminal*, Trad. de Guadalupe García León del Paso, Edt. Diana, 1992, p. 11.

<sup>164</sup> LINDSTROM, Martin; *Compradicción (Buy.ology)*; Trad. de Adriana de Hassan, Edt. Grupo Editorial Norma, 2009, p. 145

# **CAPÍTULO III.**

## ***LA CONFUSION MARCARIA***

## CAPÍTULO III.- LA CONFUSIÓN MARCARIA.

Después de observar la forma en que el ser humano conoce, percibe y le es presentado un objeto y en específico un insumo en términos generales, deberemos revisar los instrumentos jurídicos existentes y exponer la problemática que se presenta al apreciar una marca, sea en tratándose de solicitudes de registro o en índoles litigiosas.

Si al respecto nos pronunciamos en un ámbito general, es lógico –en razón de nuestra nacionalidad- que el análisis partirá de un contexto internacional y arribará indudablemente al ámbito mexicano; sin embargo es menester hacer el apuntamiento correspondiente: los postulados que se obtengan pueden constituir sin duda alguna parámetros aplicables al resto del mundo y sólo a fin de observar el devenir de la autoridad en nuestro país es menester citarles.

### **3.1.- CONFUSIÓN.-**

Acorde al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, disponible en línea, podemos comprender lo siguiente:

#### **Confundir<sup>165</sup>.**

(Del lat. *confundĕre*).

**1.** tr. Mezclar, fundir cosas diversas, de manera que no puedan reconocerse o distinguirse. *La oscuridad confunde los contornos de las cosas.* U. m. c. prnl. *Su voz se confundía en el griterío.*

**2.** tr. Perturbar, desordenar las cosas o los ánimos. *Su estrategia confundió a los jugadores.* U. t. c. prnl.

---

<sup>165</sup> [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=confusi%F3n](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=confusi%F3n) consultable al mes de septiembre de 2010.

**3. tr. equivocar.** *Los daltónicos confunden el rojo y el verde.* U. t. c. prnl. *Me confundí de calle y me perdí.*

**4. tr.** Convencer o concluir a alguien en la disputa.

**5. tr.** Humillar, abatir, avergonzar. U. t. c. prnl.

**6. tr.** Turbar a alguien de manera que no acierte a explicarse. U. t. c. prnl.

El acto de confundir se encamina directamente a la mente, sea con el propósito de hacerlo o no; puede hacerse a través de diversos mecanismos que inclusive encontramos en la naturaleza mediante procesos de mimetismo a fin de salvaguardar la vida misma, situación que no es menester enlistar en nuestro tópico.

En materia marcaria, el acto de confundir a alguien implica la mayoría de las veces una intención de apropiarse de un beneficio que le es ajeno, para obtener una ventaja económica directa o indirecta que de otra forma no hubiera conseguido al no incurrir en la conducta desplegada.

En alguna ocasión nos pronunciamos al respecto de los parámetros para determinar los “niveles de igualdad<sup>166</sup>” entre signos distintivos, señalando a nuestro parecer cinco niveles:

**I** Disparidad.

**II** Parecido.

---

<sup>166</sup> DELGADO RODRÍGUEZ, Swami Rabindranath; *El Delito de Falsificación de Marca, Un análisis Dogmático*, en *ESTUDIOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL*, Compilador: Mauricio Jalife Daher, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual AMPPI, Edt. Sista, México, 2010.

III Similitud.

IV Confusión.

V Falsificación.

En aquel entonces no pudimos hacer énfasis en cada una de ellas, y a pesar de que el término mismo acuñe los alcances de su significado, a fin de evitar la “textura abierta del lenguaje”<sup>167</sup> nos referiremos a cada una de ellas brevemente.

### 3.1.1.- NIVELES DE IGUALDAD ENTRE MARCAS.-

- **DISPARIDAD.-** En esta situación observamos dos marcas, que sean del carácter que sean, no tienen rasgo en común alguno y se aprecian de una forma totalmente diferente y aún colocándolas juntas no forman parte de un conjunto.



- **PARECIDO.-** En nuestra opinión, éste nivel de igualdad deviene de una microimpresión instantánea basado en alguno de los elementos de una marca sin que con una pizca de atención pudiera estimarse ampliamente la diferencia, tan sólo en su forma dominante existe un punto en común.



<sup>167</sup> CARRIÓ, Genaro; *Notas sobre Derecho y Lenguaje*, Edt. Abeledo Perrot, 5ª Ed, p. 35.



- **SIMILITUD.-** La similaridad, atendiendo al significado que nos da la Real Academia de la Lengua Española, importa “semejanza o analogía con algo”<sup>168</sup> que no hace más que redundar, porque sólo repite que es “parecerse”; sin embargo para efectos de nuestro tema consideraremos a la similitud como la aparición de rasgos comunes<sup>169</sup> en las marcas que con una mediana atención pueden desestimarse, atendiendo a las leyes de la Gestalt producen una primera impresión análoga entre sí.



<sup>168</sup> [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=similitud](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=similitud)

**Similar.-** (De *simil*).

1. adj. Que tiene semejanza o analogía con algo.

<sup>169</sup> Al respecto, Mauricio Jalife menciona “algunos titulares de marcas incurren en el error de pretender extremar el derecho que les confiere el registro, hasta límites que desde luego no son admisibles” en JALIFE DAHER, Mauricio; *Aspectos Legales de las Marcas en México*, Edt. Sista, 6ª. Ed, México, 2003, p. 58

- **CONFUSIÓN.-** El siguiente nivel de “igualdad” que sucederá cuando se dispone de la mayoría de los elementos que integran una marca, sea en su forma primordial, orientación, cierre, número de elementos y colores para acercarse a la imagen que tiene otra.

Esta situación trasciende allá del esquema sensorial y puede abarcar situaciones en que los sentidos indiquen disparidad, pero a través del procesamiento de la información evoquen el mismo concepto.

En algunos casos la forma de presentación es similar y el oferente de la marca posterior pretende la mayoría de las veces adueñarse del avío, ventajas competitivas, esfuerzos e imagen de la marca que surgió primero, utilizando no sólo elementos marcarios, sino de marketing de los que se vale para introducir productos y servicios al mercado.

Un consumidor habitual del producto no tendrá problemas para distinguir entre marcas, pero uno que adquiere el producto por primera vez y sin referencia alguna, podrá ser presa de la misma confusión.



- **FALSIFICACIÓN.-** Acorde a la Nota 14 del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>170</sup>, se entenderá por falsificación *telle quelle* la utilización sin autorización de la marca (reproducción de la misma sin permiso del titular) o en su caso que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales, lo cual involucra en nuestra opinión dos situaciones:
  - a) **Reproducción idéntica.-** En lo que pudiere parecer un pleonasm, pero para efectos de nuestro trabajo aclaramos que es la colocación del mismo signo distintivo en un producto o en el ofrecimiento de un servicio sin autorización del legítimo titular de la marca.
  - b) **Falsificación por aproximación.-** Tal y como lo indica la nota del TRIPS: no puede distinguirse en sus aspectos esenciales, la marca es casi igual, y aunque un consumidor habitual puede hacer la distinción entre la marca original y la apócrifa.

En términos penales, bajo un enfoque de la Teoría de la Acción Finalista, existe un pleno conocimiento de la conducta desplegada por parte del sujeto activo<sup>171</sup> en pretender emular una marca a través de la aceptación y realización de una marca, pero por cuestiones de calidad “no alcanza a hacerlo”, lo cual representaría una especie de “tentativa”, sin embargo, un consumidor no habitual incurre en la compra del insumo creyendo que se trata de un producto original en base a las nimias diferencias existentes entre las marcas, empaques y formas de presentación.

A diferencia de la confusión –que puede darse inclusive si no se presentan los estímulos sensoriales análogos-, la conducta desplegada

---

<sup>170</sup> ADPIC: Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, o TRIPS por sus siglas en inglés: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

<sup>171</sup> Véase.

abarca no sólo la marca, sino la mayoría de los elementos del producto a fin de acercarse lo más posible y es capaz de engañar al consumidor promedio.

### **3.2.- CONFUSIÓN Y COMPETENCIA DESLEAL.-**

#### **3.2.1.- TRATADOS MULTILATERALES.-**

Como ya observamos, el acto de confundir a una persona incide en su mente y en la decisión que despliegue en el gasto de su dinero, este tipo de situación constituye una especie de competencia desleal, la cual en términos de Derecho Marcario se desprende de lo establecido en el Convenio de París, tratado fundamental de la Propiedad Industrial que en su artículo 10 BIS menciona:

#### **Artículo 10bis**

##### **Competencia desleal.-**

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
  - (i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
  - (ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
  - (iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Partiendo de este tratado, se desprenden las derivaciones de los convenios internacionales y las legislaciones nacionales, a pesar de definirla sin especificar al “acto deshonesto” en términos generales observamos tres prohibiciones que representan actos de competencia desleal en materia marcaria, ya que el Derecho de la Competencia resulta mucho más amplio que el de la Propiedad Intelectual, al grado de que en algunos países existe como una rama autónoma con legislación y autoridades por separado; sin embargo, para los efectos que analizamos, estimaremos tres conductas que el Convenio señala:

- Confundir al consumidor con relación a los productos o establecimiento de un competidor.
- Imputar falsedades a un competidor.
- Engañar al público en relación a las características del producto.

La primera y tercera prohibición aluden directamente a las marcas; aunque para nuestros estudios enfatizaremos el primer postulado cuyo desarrollo tratamos en este apartado.

El anexo 1C del Acuerdo de la Ronda Uruguay, signada en Marrakech la década pasada y que forma parte del Acuerdo que dio origen a la Organización Mundial del Comercio (WTO), contiene en su artículo 16 lo siguiente:

#### ***Artículo 16.- Derechos conferidos***

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada **gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares** para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. **En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.** Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

Dicho numeral no amplía ni especifica el significado de la competencia desleal, sino refuerza la prohibición de utilizar signos que induzcan a confusión en base a la similitud que gocen con otros, sin embargo, contiene la definición *lato sensu* de la falsificación de marca, como ya se mencionó *ut supra*, pero que se transcribe en su contexto original:

**Sección 5**  
**Procedimientos penales**

Artículo 61

Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

a) se entenderá por "**mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas**" cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación;

En segundo plano, otros tratados multilaterales que recogen disposiciones netamente marcarias son los siguientes:

- Arreglo de Madrid.

- Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)
- Arreglo de Niza (Mismo que contiene la clasificación de productos y servicios)
- Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.
- Tratado de Nairobi (Concerniente al símbolo de los Juegos Olímpicos)
- Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas.

Sin embargo, ninguno recoge en su articulado la confusión marcaria como especie *sui géneris* de la Competencia Desleal; aunque para efectos de nuestro tema, hemos de hacer mención especial con respecto del Acuerdo de Viena.-

#### **3.2.1.1.- ACUERDO DE VIENA.-**

El Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas se estableció el 12 de junio de 1973, y fue enmendado el 1 de octubre de 1985, contiene elementos muy interesantes para el tema que abordamos, ya que crea una clasificación de Elementos Figurativos que se constituirá por una lista de categorías, divisiones y secciones, que adjunta notas explicativas (artículo 2).

Como la mayoría de los Tratados en materia de Propiedad Intelectual, deja el alcance del contenido de las disposiciones a cada uno de los países signatarios, a fin de que cada uno de ellos adopten la clasificación como principal o auxiliar (artículo 4) pero los insta a que la clasificación resultante del Tratado se incluya en los títulos y publicaciones de los registros marcarios que concedan o en su caso si desean hacer alguna excepción a esta disposición, deberán mencionarlo al instante de adherirse al mismo.

A efectos de expedir la Clasificación de Elementos Figurativos, se establecerá un Comité de Expertos que será quien sea el encargado de clasificarlos e incorporar elementos a la misma; la cual hasta el momento tiene un total de 29 categorías,

144 divisiones y 1.887 secciones en las que se han clasificado los elementos figurativos de la marcas.

Las categorías básicas son<sup>172</sup>:

Categoría 1	Cuerpos celestiales, fenómenos naturales, mapas geográficos.
Categoría 2	Seres humanos
Categoría 3	Animales
Categoría 4	Supernatural, seres fantásticos o no identificables.
Categoría 5	Plantas
Categoría 6	Paisajes
Categoría 7	Construcciones, estructuras para anuncios, puentes o barreras.
Categoría 8	Alimentos
Categoría 9	Textiles, ropa, accesorios de costura, sombrerería, calzado.
Categoría 10	Tabaco, artículos para fumadores, cerillos, artículos de viaje, ventiladores, artículos de tocador.
Categoría 11	Utensilios para el hogar
Categoría 12	Muebles, artículos sanitarios
Categoría 13	Iluminación, válvulas sin cables, calefacción, cocina o de refrigeración, lavadoras, equipos de secado
Categoría 14	Artículos de ferretería, herramientas, escaleras
Categoría 15	Maquinaria, motores
Categoría 16	Telecomunicaciones, la grabación o reproducción de sonido, ordenadores, fotografía, cinematografía, instrumentos ópticos.
Categoría 17	Relojería, joyería, instrumentos de medición.
Categoría 18	Transporte, equipo para animales.

<sup>172</sup> Los idiomas oficiales del Tratado son Inglés y Francés (art. 2).



Categoría 19	Envases y embalajes, las representaciones de productos diversos.
Categoría 20	Artículos de escritura, materiales para dibujo y pintura, artículos de oficina, papelería y librerías.
Categoría 21	Juegos, juguetería, artículos deportivos
Categoría 22	Instrumentos musicales y sus accesorios, campanas, fotografías, esculturas.
Categoría 23	Armas, municiones, chalecos
Categoría 24	Heráldicas (blasones), monedas, emblemas, símbolos.
Categoría 25	Motivos ornamentales, las superficies o fondos con adornos.
Categoría 26	Figuras geométricas
Categoría 27	Tipos de escrituras y números.
Categoría 28	Las inscripciones en caracteres distintos
Categoría 29	Colores

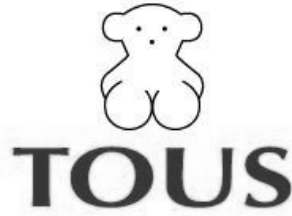
Esta clasificación a su vez tiene especificaciones como la que se ilustra<sup>173</sup>:

Category	<u>1</u>	CELESTIAL BODIES, NATURAL PHENOMENA, GEOGRAPHICAL MAPS
<u>1.1</u>		STARS, COMETS
Notes:	(a)	Including stars which indicate military rank.
	(b)	Not including sparks ( <u>1.15.7</u> ), the Star of David ( <u>24.11.15</u> ) and asterisks ( <u>24.17.3</u> ).
<u>1.3</u>		SUN
	Note:	Not including representations of the sun consisting solely of a disk without rays, which will be placed in the appropriate sections of division <u>26.1</u> .

La clasificación que presenta el Comité de Expertos se actualiza con cierta lentitud, y a pesar que podría constituir un grandísimo avance en tratándose de aclarar controversias de confusión; sin embargo desde nuestro punto de vista sólo aporta resultados descriptivos en base a situaciones casuísticas y no parte de aspectos cognitivos como los que planteamos a través del presente trabajo, ya que pudiera darse el caso de coincidir *gestálticamente* una marca con otra pero diferir en términos de clasificación; es decir: sensorialmente pudiera parecerse o

<sup>173</sup> <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/vienna/index.htm?lang=EN#>

inclusive confundirse una figura con otra a pesar de encontrarse clasificadas en categorías diferentes, tal y como lo ilustramos:



Pudiere estimarse que los ejemplos señalados son extremos o que inclusive no existe riesgo de confusión, pero hemos de recordar al lector que los supuestos ilustrados involucran marcas famosas y que la confusión que comentamos no ocurre en base a la información que tenemos previamente de ellas, y que el propósito fue demostrar los límites de la Clasificación de Viena, ya que en los supuestos *ut supra* citados serían clasificadas en distinta categoría, pero *gestálticamente* incorporan grandes semejanzas.

De igual manera, y en forma inversa, existen supuestos en que se incurriría en la misma categorización de los signos en razón de su colocación, sentido, actitud, etc.



En el ejemplo que mencionamos, ambas representaciones comparten los siguientes aspectos:

- a) Son dibujos
- b) Son siluetas
- c) Representan a una mujer
- d) Tienen falda
- e) No se aprecia los detalles de su cara

Y a pesar de todas esas semejanzas, no son susceptibles de confusión o de agrupación dentro del mismo grupo en términos comerciales.

En la clasificación señalada, ambas podrían clasificarse bajo la Categoría 2.3.10 (mujer usando ropa citadina) o 2.3.16 (figuras de mujeres); es decir, la clasificación no tendría porque señalar un apartado específico para mujeres con ombliguera y escote, acompañada de la “nota aclaratoria” 2.3.950: mujeres con las manos atrás, 2.3.951: mujeres con brazos delgados; 2.3951.2: mujeres con un solo brazo atrás; 2.3.999: mujeres con los brazos atrás con actitud sexy.

Esta situación equivaldría a legislar todas los supuestos posibles que concibiera la mente humana dentro de un catálogo, lo cual no es posible; caso contrario con la clasificación de Niza de productos y servicios, donde se puede agrupar a los

productos acorde a los límites de la existencia, tecnología o posibilidad comercial y legal.

Otra gran limitante que tiene este Tratado es el aplicarse sólo a elementos figurativos, por lo que su aplicación para cuestiones de marcas mixtas y nominativas sería imposible y por ende su alcance no es el deseado; sin embargo hemos de reconocer que constituye un auxiliar de valía en cuestiones de confusión si es utilizado con atingencia.

### **3.2.2.- TRATADOS REGIONALES.-**

**3.2.2.1.- UNIÓN EUROPEA.-** La Comunidad más importante del mundo, ejemplo y parteaguas en numerosos ejemplos jurídicos que nos son ajenos, en lo tocante a nuestro tema observamos dos instrumentos de gran relevancia, debido a que realizan un estudio de las marcas que son solicitadas ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), se fundamentan en dos sentencias que observaremos en su momento<sup>174</sup>, aunque son consideradas “meras instrucciones generales” que no constituyen textos legislativos, se encargan de analizar algunas controversias que pudieren suscitarse derivadas del reglamento No. 40/94 del 20 de diciembre de 1993 que en su parte conducente menciona:

#### **REGLAMENTO (CE) N° 40/94 DEL CONSEJO.-**

##### **Considerando.-**

(7) Considerando que la protección otorgada por la marca comunitaria, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que procede interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores, y en particular del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud

<sup>174</sup> Casos SABEL C-251-95 y LLOYD C-342-97.

entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de protección;

### **Motivos de denegación relativos<sup>175</sup>**

#### **Artículo 8.-**

1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por **ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos** o servicios que ambas marcas designan, **exista riesgo de confusión** por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el **riesgo de asociación** con la marca anterior.

#### **Artículo 9**

##### **Derecho conferido por la marca comunitaria**

1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

---

<sup>175</sup> El Reglamento hace distinción entre Motivos Absolutos (artículo 7) y Motivos Relativos (8), estribando principalmente en requisitos que son “contra el Reglamento” y “contra otros particulares”, que en un símil a la Teoría del acto jurídico francés: serían nulidad absoluta y la relativa, con sus consecuentes características.

c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente

De los artículos transcritos se observa una disposición interesante: La incorporación del concepto “riesgo de asociación” independiente al de “confusión”, que no es más que el resultado de la incorporación de los postulados de la legislación alemana, neerlandés y belga (Benelux).

El riesgo de asociación se observa claramente en la sentencia del caso C-251-95 (SABEL BV vs PUMA AG), que en su apartado 16 indica:

*...el riesgo de asociación comprende, pues, tres supuestos diferentes: en primer lugar, el supuesto en el que el público confunde el signo y determinada marca (riesgo de confusión directa); en segundo lugar, el supuesto en el que el público establece un vínculo entre los titulares del signo y de la marca y los confunde (riesgo de confusión indirecta o de asociación); en tercer lugar, el supuesto en el que el público relaciona el signo y la marca, debido a que la percepción del signo evoca la marca, sin, no obstante, confundirlos (riesgo de asociación propiamente dicho)...*

De esto desprendemos tres situaciones:

- Confusión directa: El público confunde ambos signos.
- Confusión indirecta: El consumidor establece un vínculo entre los titulares de ambos signos.
- Asociación propia: El público relaciona ambos signos, pero no los confunde, conoce las diferencias.

Consideramos que aunque los términos y contenidos se encuentran en niveles que no estimamos propios, deberemos reconocer que marcan una pauta en la diferenciación y que abundan en la clasificación que realizamos *ut supra* a fin de tasar con mayor precisión el concepto de “similitud en grado de confusión”; además hemos de remarcar el hecho de que esta división fue realizada en contra

de un análisis “tradicional” que atendía a la “ semejanza marcaria” y sólo estima lo concerniente al “riesgo de confusión”.

Ahora, del citado reglamento y de la sentencia comentada, se derivan dos instrumentos que no tienen el carácter de “textos legislativos”, sino son Directrices que se consideran instrucciones generales, las cuales transcribiremos en lo conducente, haciendo las observaciones que a su vez encontramos relevantes:

***DIRECTRICES DE OPOSICIÓN<sup>176</sup>***  
***PARTE 2***  
***CAPÍTULO 2:***  
***RIESGO DE CONFUSIÓN***  
***C. SIMILITUD DE LOS SIGNOS***

Los signos son similares si, suponiendo que los productos sean idénticos y el signo anterior presente un grado de carácter distintivo normal o elevado, cabe concluir que existe riesgo de confusión en el sentido de que el público de referencia pueda creer que los productos a los que se aplica la marca posterior y los productos a los que se aplica la marca anterior tienen su origen **en la misma empresa o en empresas vinculadas económicamente.**<sup>177</sup>

**II. CRITERIOS**

**1. Base de referencia utilizada en la comparación**

Esto significa que las marcas registradas anteriores y las solicitudes de marca comunitaria impugnadas sólo han de examinarse tal como han sido *registradas/solicitadas*. El uso efectivo o potencial de las marcas registradas bajo otra forma carece de relevancia a efectos de la comparación de los signos<sup>178</sup>

**2. Impresión global**

***2.1. Elementos distintivos y dominantes***

<sup>176</sup>

Extraída

del

sitio:

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.es.do> disponible al mes de septiembre de 2010, y que menciona ser la versión final correspondiente a noviembre de 2007.

<sup>177</sup> Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, Parte C: Oposición, Parte 2, Capítulo 2: C. Similitud de los signos; p. 3

<sup>178</sup> p. 4

El Tribunal de Justicia declaró en la sentencia *Sabèl* que la apreciación global de la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes<sup>179</sup>

Esta afirmación del Tribunal establece los dos principios básicos siguientes:

- El examen de la similitud de los signos debe basarse no sólo en algunos elementos aislados, sino en la *apreciación global* de los dos signos que son objeto de comparación;
- Los *elementos distintivos y dominantes* son importantes “en particular” para el examen de la similitud de los signos.

Los conceptos de *distintivo* y *dominante* describen el conocido fenómeno<sup>180</sup> según el cual los signos, a menos que sean unitarios (como una sola palabra<sup>181</sup>, una sola figura, un solo color), son percibidos en la vida normal<sup>182</sup> centrándose en el elemento dominante, aquél que distingue el signo...<sup>183</sup>

En un nivel de análisis posterior, más allá de la mera percepción visual, entra en juego el enjuiciamiento, y es aquí donde el concepto de “distintivo” adquiere su valor adicional como instrumento: los signos o los elementos de los signos que carecen de carácter distintivo en el sentido legal del término, es decir, son descriptivos, genéricos o por otros motivos no distintivos en relación con los productos y servicios, serán totalmente ignorados<sup>184</sup>

La percepción de lo que es dominante o distintivo también variará dependiendo de que el análisis se centre en la similitud visual, fonética o conceptual<sup>185</sup>

## 2.2. *Apreciación de la impresión de conjunto*

---

<sup>179</sup> *Idem.*

<sup>180</sup> Sin embargo no aclara a qué se refiere con “fenómeno conocido”

<sup>181</sup> Comete el error de considerar a la palabra como “unidad” –y sí, lo es- pero no a la par de una figura o color; en dado caso debería referirse a una letra.

<sup>182</sup> ¿Hay vida “anormal”? los términos son ambiguos, y tratándose de marcas debería especificar con mayor precisión

<sup>183</sup> Qué es un elemento “dominante”, el más grande? ¿porqué distingue? ¿es el más extraño?

<sup>184</sup> Acaso ese análisis no sería ¿“dividir” la marca?, ignorar elementos “adicionales”.

<sup>185</sup> Qué no la distintividad es “única”?



La apreciación de la similitud de los signos se basa en el hecho de que el público de referencia no tiene tendencia a analizar detenidamente un signo cuando se ve confrontado con el mismo. No obstante, el público presta más atención a los elementos distintivos y dominantes de los signos<sup>186</sup>

...dado que la vista se centra más rápidamente en los elementos distintivos y dominantes que en los que lo son menos<sup>187</sup>.

Sin embargo, los consumidores pueden centrarse conscientemente en los elementos más distintivos del signo con el fin de diferenciarlo más fácilmente de las marcas ya conocidas en el mercado de referencia.

Lo que suelen hacer, cuando se encuentran frente a un signo, es compararlo con los recuerdos de signos ya conocidos en relación con el tipo de los productos y servicios de que se trata<sup>188</sup>.

...Sin embargo, los consumidores no recuerdan con claridad todos los pormenores de los signos, sino sus elementos más distintivos y dominantes. El signo que el consumidor tiene a la vista y la “imagen imperfecta que conserva en la memoria”<sup>189</sup>

En términos compuestos<sup>190</sup> en los que una palabra se integra por una parte arbitraria y por otra que “carezca de sentido”

Sin embargo, *no* resulta procedente dividir un signo *artificialmente*, es decir, en aquellos casos en que existen pocas probabilidades de que el público perciba el signo como integrado por distintos componentes<sup>191</sup>. En esta evaluación debe tenerse en cuenta que el consumidor medio suele percibir una marca como un todo.

---

<sup>186</sup> Continúa considerando lo “distintivo” igual a “dominante”.

<sup>187</sup> En esta parte no sabemos si aplaudir o llorar.

<sup>188</sup> Excelente apuntamiento, en el capítulo anterior tratamos ese punto en la parte relativa a la publicidad.

<sup>189</sup> P. 5-6; concordamos perfectamente con lo señalado.

<sup>190</sup> Aquí divide a la marca considerando una palabra como una yuxtaposición de términos, esto no puede depender de que el signo esté visualmente dividido en diversas partes. Lo decisivo es la *percepción del signo por el público de referencia*.

<sup>191</sup> No entendemos, la divide conforme considera “el público de referencia” y el “consumidor medio”, sigue siendo una palabra, y vacila cuando hay que dividir el término.

Las partes menos distintivas o dominantes deben tenerse *siempre* en cuenta al evaluar la similitud de los signos. El Tribunal ha hecho constar claramente que la comparación de las marcas debe basarse en la impresión de conjunto producida por las mismas. Los elementos menos distintivos también influyen en esa impresión de conjunto<sup>192</sup>. Si bien tales elementos tienen menos importancia a este respecto que los elementos distintivos y dominantes, pueden ser los factores que inclinen la balanza en una evaluación de la similitud.

...procede distinguir *el territorio de referencia*, ya que la percepción de los signos puede ser diferente, principalmente por razones lingüísticas.<sup>193</sup>

### **3. Comparación visual, fonética y conceptual**

#### *3.1. Principios generales*

Tal como ha declarado el Tribunal de Justicia en la sentencia “Puma/Sabèl” (apartado 23), la similitud de los signos ha de apreciarse globalmente, es decir, desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual.

En consecuencia, la similitud de los signos nunca debe apreciarse basándose únicamente en algunos de estos aspectos. La similitud entre los signos debe evaluarse siempre teniendo en cuenta sus aspectos gráfico, fonético y conceptual...

#### *3.3. Comparación fonética: criterios prácticos*

En principio, cuando se trate de signos exclusivamente denominativos, la impresión fonética tendrá más importancia que la impresión visual<sup>194</sup>

Cuando un signo contenga palabras extranjeras, debería presumirse que el público de referencia o no está familiarizado con la lengua extranjera, o incluso si entiende el significado de las palabras en dicha lengua extranjera, seguirá tendiendo a pronunciarlas de acuerdo con las reglas de pronunciación fonética de su propia lengua<sup>195</sup>.

---

<sup>192</sup> Una contradicción TOTAL: primero los “ignora” y luego los marca como “influyentes”. P. 7

<sup>193</sup> Por supuesto que es de gran valía esta acotación.

<sup>194</sup> P. 12.

<sup>195</sup> Debemos recordar que las directrices fueron concebidas en un ámbito internacional donde la convivencia entre idiomas resulta a diario.

### 3.4. Comparación conceptual: criterios prácticos

Los signos son idénticos o similares desde el punto de vista conceptual cuando el público percibe en ambos signos un contenido semántico idéntico o similar.

Este es el caso cuando<sup>196</sup>

- a) dos palabras se refieren al mismo término semántico o a variaciones del mismo;
- b) dos palabras tienen el mismo significado pero en otra lengua;
- c) dos palabras diferentes se refieren a productos o servicios que pertenecen a la misma categoría, tienen las mismas características y suscitan las mismas connotaciones emocionales<sup>197</sup>;
- d) dos elementos figurativos se asocian fonéticamente a un mismo término;
- e) existe una palabra frente a un elemento figurativo que se asocian fonéticamente al mismo término;
- f) existe un color *per se* frente a la descripción verbal de dicho color.

Este no es el caso cuando

- g) existen dos palabras para las que existe un término genérico común;
- h) los dos signos pertenecen a la misma categoría general o subcategoría de signos;
- i) existen dos representaciones figurativas diferentes del mismo fenómeno general;

#### 4.1. Número de letras y estructura<sup>198</sup>

La impresión visual de conjunto producida por los signos denominativos o predominantemente denominativos depende en gran medida del número de letras y de la estructura de las palabras. Sin embargo, el consumidor medio normalmente percibe un signo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. Por lo tanto, es frecuente que las pequeñas diferencias en (el número de) las letras no sean suficientes para excluir una declaración de similitud visual, particularmente cuando los signos poseen una estructura común

---

<sup>196</sup> Este análisis nos parece de mucha utilidad por la atingencia.

<sup>197</sup> En el capítulo pasado observamos que los esfuerzos mercadotécnicos se encaminan a esta situación, puesto que las emociones muchas veces dominan a la razón.

<sup>198</sup> P. 21.

#### 4.2. Longitud de los signos

La longitud de los signos puede influir en el efecto que produzcan las diferencias entre los signos. Cuanto más breve sea un signo, más fácil será para el público percibir todos sus componentes individuales.

#### 4.4. Secuencia silábica, ritmo y entonación<sup>199</sup>

El número y la secuencia de las sílabas de un signo influyen de forma especial en la impresión fonética general producida por el mismo. El ritmo y la entonación común de los signos desempeñan un papel importante en su percepción fonética. El Collins English Dictionary define el “ritmo” como “la disposición de las palabras en una secuencia más o menos regular de sílabas tónicas y átonas o largas y cortas” (traducción). La “entonación” se define como “el patrón sonoro de las frases y oraciones producido por la variación del tono de la voz”.

A las señalizaciones que realiza la OAMI, respecto de la confusión entre signos, deberemos agregar los criterios relativos a la “Apreciación Global”, que resulta ser *ultra* a la mera confusión; quedando la segunda parte en un apartado distinto, que recoge en parte el concepto de *ponderación* esbozado por Robert Alexy<sup>200</sup> al mencionar en su proemio: “estos principios aconsejan una apreciación ponderada de todos los factores pertinentes, y en particular una apreciación del carácter distintivo de la marca anterior”<sup>201</sup>

Dicho documento hace una diferenciación expresa sobre las “marcas débiles” y marcas “fuertes” en base a su carácter distintivo intrínseco<sup>202</sup> sin embargo no será

---

<sup>199</sup> En lo personal hemos utilizado este tipo de criterios en cada uno de los asuntos que nos ha tocado, sin embargo nos es grato encontrar un tipo de documentos que recoja estos criterios.

<sup>200</sup> Véase ALEXY, Robert, *Teoría de los Derechos Fundamentales*, Edt. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y ALEXY, Robert; *Teoría de la Argumentación Jurídica, La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica*, Trad. Manuel Atienza e Isabel Espejo, Edt. Palestra-Lima; obras bajo las cuales expone el concepto de *ponderación* bajo una óptica discursiva que se fundamente en el mismo sistema jurídico y ofrece soluciones en conflictos de *colisión* de normas que tienen el mismo rango.

<sup>201</sup> Directrices de oposición, parte 2, capítulo 2, *Riesgo de confusión, D. Apreciación Global*, P. 3

<sup>202</sup> Directrices, p. 4-6

siempre una característica decisiva<sup>203</sup> y en un apartado menciona que “un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los signos”<sup>204</sup>.

Considera el punto de venta como uno de los factores que influyen en la audición y la solicitud del producto<sup>205</sup> pero no consideramos que tenga relevancia en razón de otras circunstancias que harían que desapareciera tal factor de confundibilidad; mas sin embargo hace un paréntesis en el concepto de consumidor medio mucho más elaborado que el que se conoce en nuestro país, al referirse como aquel que se encuentra *normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz*<sup>206</sup>, y aclarar que el primer concepto alude a la sofisticación, en tanto el segundo a la atención<sup>207</sup> aplicándose el caso *mutatis mutandis* según lo amerite “entre mayor sea el grado de sofisticación del cliente, menor será el riesgo de confusión”<sup>208</sup> correlacionándolos con el tipo de producto que adquirirán y calificando el grado de atención según el tipo de compra<sup>209</sup>:

- a) Onerosas
- b) Infrecuentes
- c) Peligrosas

Y hace breves comentarios a las compras de fidelidad y a las de bajo grado de atención sin agruparlas; así como a la Confusión Indirecta (confusión de origen) que se menciona en el apartado C de las Directrices ya comentadas.

---

<sup>203</sup> Ibidem, p. 6.

<sup>204</sup> Ibid. p. 7.

<sup>205</sup> Ibid. p. 9

<sup>206</sup> Idem.

<sup>207</sup> Id.

<sup>208</sup> Ibidem, p. 10

<sup>209</sup> Ibid. p. 12

Finalmente otro punto a destacar incluye a las series o familias de marcas que pueden inducir a los consumidores a vincular a la empresa con los productos y alude brevemente al signo “raíz”, sin detallarlo.

Dichos instrumentos ameritarían ser incorporados como textos legislativos, sin embargo la deficiencia y la casuística en la que incurren en ocasiones le colocan como una guía de referencia que conduce a un círculo vicioso, pero no hemos de negar la apreciación de aspectos que consideran como en ninguna otra parte del mundo, sobre todo el mérito de apartar a la “confusión” y a la “impresión global”; estudios y análisis que no se pueden desdeñar y que utilizaremos en lo pertinente sin duda para acuñar nuestra posición.

### **3.2.2.2.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN/NAFTA).-**

Tratado signado la década pasada por Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México, en vigor desde el 1 de enero de 1994, que consta por un preámbulo y 22 capítulos agrupados en 8 secciones, dedica su Capítulo XVII a la Propiedad Intelectual, a través del cual obliga a diversas modificaciones en las legislaciones de sus miembros, y debido a sus características de integración parcial a efectos casi exclusivamente aduaneros no determina organismos centrales de coordinación política o social como la Unión Europea que pudieran dirimir una controversia directa de Propiedad Intelectual, ya que los mecanismos de Solución de Controversias versan sobre cuestiones distintas.

Sin embargo, en términos legislativos, nos avocaremos a transcribir las disposiciones relativas en torno a la imposición de la obligatoriedad a cada una de las partes en lo tocante a la conservación de la exclusividad de la distintividad y el combate y/o represión de la competencia desleal originada por la comisión de conductas que involucren una confusión marcaria:

## Artículo 1708. Marcas

2. Cada una de las Partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, **usar en el comercio signos idénticos o similares** para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión. **Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico<sup>210</sup>** para bienes o servicios idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las Partes reconozca derechos sobre la base del uso.
14. Cada una de las Partes **negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error,<sup>211</sup>** o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las Partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación.

Sin embargo, esa es toda la articulación que alude a nuestro tópico, bastante deficiente, pero es lo que observamos, razón por la cual tendremos que revisar la legislación de Estados Unidos, que siempre se ha caracterizado por considerar aspectos más abiertos y avanzados en cuestiones marcarias.

### 3.2.3.- LEGISLACIÓN NACIONAL.-

#### 3.2.3.1.- ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.-

La 15 U.S.C. § 1051–1127 mejor conocida como Lanham Act, como base legislativa en lo tocante a marcas, contiene en su título 15, capítulo 22, contiene

---

<sup>210</sup> En este apartado observamos que la presunción que marca el Tratado es reducida a la identidad o igualdad, situación que resulta por demás ambigua e imprecisa.

<sup>211</sup> A diferencia de la precisión de lo establecido por el Reglamento de la Unión Europea, el TLCAN no distingue entre “nulidad absoluta y relativa”, sino la veda en términos generales; que bajo nuestra consideración tiene el mismo efecto, pero el reclamo es distinto.

algunas disposiciones básicas que han sido interpretadas en base a algunos criterios que consideramos pertinentes destacar:

En su sección 1114 contempla como infracción:

(1) Cualquier persona que, sin el consentimiento del titular del registro

(a) El uso en el comercio de cualquier reproducción, falsificación, copia o imitación de una marca registrada relacionada con la venta, oferta para la venta, distribución o publicidad de cualquier producto o servicio o en relación con los que dicho uso pudiera causar confusión, error o engaño.

(b) reproducir, falsificar, copiar o imite una marca registrada y aplique dicha reproducción, falsificación, copia o imitación de etiquetas, signos, impresiones, embalajes, envoltorios, recipientes o anuncios destinados a ser utilizados en el comercio o productos relacionados con la venta, oferta, distribución o publicidad de productos o servicios o en relación con los que dicho uso pudiera causar confusión, error, o engaño, será responsable en una acción civil por parte del solicitante de registro de los recursos más adelante señalados

En la subsección (b) del presente artículo, el titular no tendrá derecho a resarcirse de los daños a menos que los actos se han cometido con el conocimiento de que dicha imitación se encamina para causar confusión, error o engaño<sup>212</sup>.

---

<sup>212</sup> Cfr. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.



Dichas disposiciones han sido interpretadas por sus órganos jurisdiccionales en términos amplios a fin de dirimir controversias que pudieran considerarse simples<sup>213</sup>, sin embargo, a efectos de estudiar la solicitud observamos que toman en cuenta los siguientes puntos:

- El grado de similitud entre las marcas.
- La fuerza de la marca del titular.
- El precio de los productos y otros factores que indiquen el cuidado y atención de los consumidores en sus compras.
- El tiempo de utilización de la marca en controversia sin que haya evidencia de haber causado confusión.
- La intención con la que es utilizada la marca controvertida.
- La evidencia de confusión.
- Los canales de comercialización y la publicidad.
- Los esfuerzos realizados para la comercialización y su impacto en las ventas.
- La relación de los productos en la mente de los consumidores en base a la confusión.
- Otros hechos que sugirieran que el público esperara que el titular de la marca tuviera una expansión de productos y/o servicios.
- Sofisticación de los consumidores.

---

<sup>213</sup> Citamos al efecto una sentencia en el siguiente caso que nos pareció relevante para efectos de nuestro estudio, no significando que limitemos el actuar general a la sentencia referida por inducción.: A&h Sportswear, Inc; Mainstream Swimsuits, Inc., Appellantsv.victoria's Secret Stores, Inc.; Victoria's Secret Catalogue, Inc, U.S. Court of Appeals, Third Circuit - 237 F.3d 198 (3rd Cir. 2000) que a su vez contiene una serie de precedentes, acorde a su sistema jurídico, disponible a través del sitio: <http://cases.justia.com/us-court-of-appeals/F3/237/198/564897/> al mes de septiembre de 2010.

En la interpretación del Lanham Act observamos una serie de factores que amplifican el contenido del texto legislativo, coincidiendo en algunos puntos con lo establecido por las Directrices de la OAMI ya estudiada con antelación, pero que añaden a nuestro objeto de estudio el factor del impacto económico vía publicidad y la especulación mercadotécnica, tratando de calcular la intención del infractor.

Sin embargo, a pesar de estudiar aspectos que resultan de bastante interés, por considerar factores que puedan estimarse de una manera objetiva, no satisface los extremos de lo que pretendemos proponer.

### **3.2.3.2.- MÉXICO.-**

Finalmente, expondremos lo tocante a nuestro país, la legislación existente, la interpretación que hacen de ella y la problemática que observamos y que nos inspiró desde hace mucho tiempo a llegar a la elaboración de la teoría que pretendemos edificar y que explicaremos en el capítulo siguiente.

Sin embargo, la visión que pretendemos compartir no se reduce a nuestro ámbito jurídico, sino es nuestro intento el que sea aplicable a cualquier situación correspondiente a un análisis que involucre una controversia de similitud y/o confusión de signos distintivos.

A fin de exponer y desnudar el pírrico y subjetivo análisis que se realiza en nuestro país en lo tocante a la similitud, partiremos de nuestra rudimentaria legislación:

#### **3.2.3.2.1.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

El ordenamiento correspondiente a la concesión y otorgamiento de marcas en nuestro país contempla una figura que consideramos inexacta y que ha sido interpretada de las formas más amplias, extrañas y subjetivas que se pueda imaginar, en diversos artículos se toca el concepto “similar en grado de confusión”, los cuales transcribiremos por considerarlos pertinentes y comenzar a delinear la problemática que aqueja al análisis marcario, y si bien es cierto éste concepto se aplica a los avisos y nombres comerciales, sólo citaremos los ejemplos

expresamente marcarios por ser éstos derivados jurídico-comerciales de las marcas como signos distintivos por antonomasia.

El primer artículo que hace referencia a la “semejanza en grado de confusión” es el artículo 90, vedando la posibilidad de que se otorgue un registro a una marca en los siguientes términos:

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

**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

Dicho artículo veda la posibilidad de “acercarse” a una marca notoriamente conocida<sup>214</sup> en los términos que la misma ley dispone para evitar precisamente Competencia desleal a través del riesgo de asociación, desprestigio o dilución<sup>215</sup> todas ellas indeseables para el titular de una marca y consecuencia de la existencia de una marca que rivalice con la exclusividad concedida.

### **Artículo 90.-**

**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.

Producto directamente de la reforma realizada a la Ley en el último lustro, pero a diferencia del artículo antecedente, no se incluyen los supuestos derivados como consecuencia de la competencia desleal y coloca expresamente el concepto “en grado de confusión” en contraposición con la „simple’ *semejanza* que contiene el artículo que le precede, sin embargo en la práctica se utiliza como sinónimo dicha expresión.

No puede faltar la siguiente fracción:

**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

---

<sup>214</sup> Diferenciación que realiza la LPI en su cuerpo y que ha causado controversia en el foro, pero que no haremos pronunciamiento especial sobre la misma, tomándola en su tasación cercana con la marca famosa.

<sup>215</sup> Concepto que resulta

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

Dicho impedimento tal vez sea el más citado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en base a él puede emitir los actos administrativos que citen algún impedimento que a su consideración constituyan un menoscabo a la exclusividad del titular de una marca; sin embargo en la práctica diaria observamos con GRAN tristeza la carencia de análisis y en muchas ocasiones de lógica simple bajo la cual funden sus resoluciones, las cuales derivan en negativas de marca en base a argumentos que resultan en ocasiones cómicos, por exhibir falta de atención o denotar una extraña imaginación por parte de las personas que a diestra y siniestra consideran que existe una similitud “en grado de confusión”, ejemplos sobran y quien se encuentre en contacto con la materia podría citar sin dudarlo al menos una docena que resultarían absurdos a la luz de una lógica no formal, sino básica.

Tal concepto –“en grado de confusión”- permea diversos artículos de la Ley, incorporándose para ser utilizado *mutatis mutandis* en otros signos distintivos como los avisos y nombres comerciales, la transmisión de marcas ligadas<sup>216</sup>, y algún supuesto de agotamiento del derecho marcario<sup>217</sup> sin embargo la cuestión total que da pie a nuestro tema radica en lo dispuesto por los siguientes artículos:

**Capítulo VII**  
**De la Nulidad, Caducidad y cancelación de Registro**

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

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

...

---

<sup>216</sup> Art. 145 y 146 de la Ley de la Propiedad Industrial.

<sup>217</sup> Art. 92 f. I

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

...

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

Tres fracciones ampliamente conocidas en el foro y que constituyen la esencia de las controversias en materia de signos distintivos *–lato sensu–* y que motivan un poco más la resolución en base a la cual se considera la existencia de una afectación de la exclusividad y distintividad marcarias.

Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial contiene otras disposiciones que introducen el mismo concepto en pro de la existencia de una competencia comercial justa, reprimiendo algunas conductas como lo indica en su correspondiente capítulo:

## **Capítulo II**

### **De las Infracciones y Sanciones Administrativas**

**Artículo 213.-** Son infracciones administrativas:

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

La redacción de esta fracción desde un punto de vista exegético involucraría dos supuestos, pero como dicha interpretación sería insuficiente para desentrañar el alcance de la misma al no remitirnos a una estimación tasada, nos remite al entendido que explica el Poder Judicial de la Federación y que expondremos en su momento, ya que el “parecido en grado de confusión” sólo representa un concepto vago como hemos venido señalando a lo largo de este trabajo.

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

Esta fracción nos ha llamado fuertemente la atención desde los estudios de licenciatura, por involucrar supuestos que consideramos doblemente regulados, ya que el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial menciona:

**Artículo 223.-** Son delitos:

**II.** Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley;

Al respecto, el verbo núcleo de la conducta tipificada como delito involucra un “usar” al ser un término más amplio que encierra el “falsificar”, al respecto nos referimos con más detenimiento<sup>218</sup> desde un punto de vista de la Teoría Finalista de la Acción en la Teoría del Delito, vigente en nuestro país a partir de las reformas del año 1994.

Retomando el análisis de la infracción contenida en el artículo 213 fracción V, podemos observar que equipara la “falsificación<sup>219</sup>” –o el uso IGUAL- a la semejanza en grado de confusión de un nombre comercial, denominación o razón social y viceversa, atendiendo al Principio de Especialidad se punirá sólo cuando se invada la clase correspondiente.

<sup>218</sup> DELGADO RODRÍGUEZ, Op. cit.

<sup>219</sup> Estimándolo como se mencionó al inicio del presente capítulo.

Sin embargo, es de llamar la atención que se catalogue como similaridad en grado de confusión el uso *telle quelle* de la marca y en otra parte tipificar su uso como delito, salvo que el término “falsificar” tenga una connotación especial –lo cual explicaría el dolo reforzado incluido en la descripción del tipo contenido en el párrafo 223 fracción II-; sin embargo para términos de tipicidad las palabras “en forma dolosa” resultan sobrando en razón de que el dolo se ubica en el primer elemento del delito y no en el sujeto como lo explicaba la Teoría Causalista; es decir, además de que se encuentra “duplicada” la sanción por estimarse dos veces la misma conducta; aunque si bien con distinto matiz, ya que la infracción administrativa precisa que deberá utilizarse como elemento de un nombre comercial o de una denominación social; pero queda de manifiesto la falta de precaución del legislador en la misma redacción, pero tampoco aseguramos que en caso de tener presente tal problemática hubieran podido esbozar una clara diferencia de lo que aquí tratamos.

En otra fracción del mismo artículo 213, la Ley de la Propiedad Industrial dispone como infracción administrativa:

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

La fracción en comento en nuestro parecer deja un hueco muy grande en razón de remitirnos al artículo 4 de la Ley, que menciona a su vez:

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

Es decir, pudiera vedarse el registro de una marca porque resulta IGUAL a otra marca *in genere* y se presenta el mismo supuesto que comentamos respecto de la falsificación.



Ahora bien, el artículo 213 en su fracción VII también alude a lo señalado por el artículo XV ya comentado *ut supra*<sup>220</sup> lo que invariablemente exhibe la falta de cuidado en la redacción de la Ley.

La fracción VIII adolece del mismo problema al establecer la equiparación punitiva entre un uso *telle quelle* y una semejanza en grado de confusión, tal y como se lee:

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

En la práctica, observamos que se invoca la siguiente fracción que al igual que la primera que integra el artículo 213, involucra Competencia Desleal en términos marcarios:

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

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

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

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

Al observar su contenido entendemos que su invocación se debe a que encierra genéricamente los supuestos que se acusan en específico y que son reclamados por quienes consideran vulnerados sus derechos de exclusividad y que se ven

---

<sup>220</sup> Artículo que hace referencia a la marca notoria, y que pudiera constituirse como “nulidad relativa” al afectar directamente al titular y no al Estado.

afectados por la transgresión a la garantía de calidad y el *goodwill* marcarios; consecuencia directa o indirecta de la confusión a la que es inducido el público consumidor.

Finalmente, introduciendo la figura del *trade dress*, como forma de allegarse clientela en virtud del “grado de confusión”, con una redacción por demás extraña (“...que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión”)<sup>221</sup> se agregó una fracción en tiempos recientes que tiende a reprimir la realización de conductas que atenten contra las garantías marcarias y sus anexos:

**XXVI.-** Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo<sup>222</sup>;

Sin embargo, a pesar de ser reiterada la citación del concepto “en grado de confusión”, es en base a su indefinición o su equiparación constante en el cuerpo de la Ley de la Propiedad Industrial que el Poder Judicial de la Federación estableció parámetros para su configuración, a través de criterios que en su momento fueron aceptables, pero que resultan insuficientes para establecer

---

<sup>221</sup> En nuestra opinión, la confusión debió referirse a la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen.

<sup>222</sup> **Artículo 213.-** Son infracciones administrativas:

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

cánones objetivos que permitan centrar un análisis contundente sobre las controversias que se presenten en materia de marcas *lato sensu*.

### **3.2.3.2.2.- LA CONFUSIÓN MARCARIA CONSIDERADA POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.**

A efectos de dilucidar las controversias que se han suscitado en base a la interpretación de los artículos transcritos, después de emitirse las resoluciones por la autoridad administrativa, han sido impugnadas por los medios jurisdiccionales correspondientes, que a través de las últimas épocas han expuesto los siguientes criterios<sup>223</sup>:

*Registro No. 209111*  
*Localización:*  
*Octava Época*  
*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*  
*Fuente: Semanario Judicial de la Federación*  
*XV-I, Febrero de 1995*  
*Página: 226*  
*Tesis: I.3o.A.584 A*  
*Tesis Aislada*  
*Materia(s): Administrativa*

#### **MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION AUN CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PERTENEZCAN A DISTINTAS CLASES O GENEROS.**

*Para determinar si una marca presenta similitud con otra, éstas deberán apreciarse de manera global, atendiendo a las semejanzas que presenten y tomando en consideración la primera impresión que, en su conjunto, proyecten sobre el consumidor.*

*(...)*

*Cuando del análisis de las marcas en conflicto se aprecia que existe un elemento relevante o característico en las mismas y, que los demás elementos constituyen únicamente un complemento del signo distintivo y original,*

*(...).*

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

---

<sup>223</sup> De los cuales, por razón de espacio, sólo transcribiremos la parte que estimamos pertinente para efectos de nuestro estudio.

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.

Registro No. 209110

Localización:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

XV-I, Febrero de 1995

Página: 207

Tesis: I.3o.A.581 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

**MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE.**

(...) 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.*

El criterio vertido con antelación constituye a la fecha uno de los “pilares” de interpretación, es citado en casi la mayoría de las resoluciones no *ad literam* pero sí en cuanto a sus postulados que en su tiempo constituyeron una directriz de muchísima utilidad, al exponer los criterios “clásicos” bajo los cuales se dirime una controversia en materia marcaria, desprendiéndose los siguientes postulados:

Conforme a este criterio, la confusión puede ocurrir de tres maneras:

- a) Fonética:** Aquella que ocurre en cuanto a la pronunciación de la misma.
- b) Gráfica:** Derivada de lo que se observa.
- c) Conceptual:** Resultante del recuerdo que se impregna en la mente del consumidor.

Sin embargo, realiza afirmaciones temerarias al sostener que “el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito<sup>224</sup> ...”, “La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión<sup>225</sup>” “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

---

<sup>224</sup> Con todo respeto para el hoy Ministro en retiro Dr. Genaro Góngora Pimentel: ¿en base a qué afirmaron eso?, existen tipos de aprendizaje, y al menos el suscrito recuerda mejor lo observado que lo escuchado.

<sup>225</sup> También resulta raro.

diferentes...<sup>226</sup> “por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable...”<sup>227</sup>

También delinea algunos de los criterios en cuanto al cotejo de marcas en pugna:

- 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<sup>228</sup>, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

---

<sup>226</sup> O sea, vulgarmente referido como “lo mismo pero diferente”, y no con el ánimo de sorna, sino con un criticismo académico que pretende fincar parámetros objetivos evitando frases que “confundan” al intérprete.

<sup>227</sup> Como ya lo observamos, no es necesario que el “recuerdo” sea el mismo para que exista confusión conceptual.

<sup>228</sup> El consumidor medio fue conceptualado una década después por la siguiente tesis del Dr. Jean Claude Tron-Petit, que si bien constituye un avance, no toma en consideración con precisión un cliente “promedio” en base a las características del producto, frecuencia, nivel de instrucción, importancia de la compra, etc. Pero al menos demuestra un breve avance.

Registro No. 170535

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXVII, Enero de 2008

Página: 2765

Tesis: I.4o.A.614 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

**CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS.**

Es decir, la tesis en comento tuvo tal impacto que prácticamente en todas las resoluciones por autoridad administrativa o judicial se citan sus postulados de una forma sacramental, y a pesar de algunas imprecisiones no podemos negar la relevancia de la misma para la materia, puesto que sus aseveraciones trascienden hasta nuestros días.

A pesar de su importancia aún hoy en día, no dejamos de considerarle en algunos aspectos abierta y relativista, por lo que si bien constituye un asomo a la objetividad, permea en ella aún un carácter subjetivo y relativista que permite una interpretación muy abierta para fundar resoluciones desapegadas a la percepción de una marca.

En ese tenor “subjetivo” aparece el siguiente criterio<sup>229</sup> bastante similar, y que reitera el carácter de “apreciar en conjunto a la marca”, pero nunca estima como tasar los elementos comunes o el “todo”, al igual que en algunos razonamientos de la OAMI, expuestos con su respectiva crítica en este capítulo.

*Registro No. 194786*  
*Localización:*  
*Novena Época*

---

Se acepta de una manera general como consumidor promedio a aquel capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, no obstante que rara vez puede comparar pormenorizadamente las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado, y regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguirlos, ya que su apreciación de un signo varía según se trate de una marca especializada o de una popular, o bien, de una genérica respecto de otra incipientemente conocida.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos.  
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

<sup>229</sup> Señalamos bajo este término a las tesis, no haciendo énfasis si constituyen Jurisprudencia en términos de la Ley de Amparo, ya que no estamos invocando sus obligatoriedad y acatamiento.



*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*  
*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*  
*IX, Enero de 1999*  
*Página: 686*  
*Tesis: I.3o.A. J/22*  
*Jurisprudencia*  
*Materia(s): Administrativa*

**MARCAS, CONFUSIÓN DE. ARTÍCULO 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.**

*Si en el caso a estudio no se presenta el problema de que sólo hubieran sido reservados determinados elementos de la marca, la regla aplicable, es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, **no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen.** La exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, **de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados.** Por lo tanto, **es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación.** La similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión y, de manera secundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer*

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

*Amparo en revisión 146/81. Laboratorios Miles de México, S.A. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos.*  
*Amparo en revisión 746/81. Intercontinental Hotels Corporation. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos.*  
*Amparo en revisión 1829/81. Hardy Spicer Limited. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.*  
*Amparo en revisión 60/82. Barco of California. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos.*  
*Amparo en revisión 1459/79. Kern Foods, Inc. 3 de mayo de 1982. Unanimidad de votos.*  
*Amparo en revisión 3193/96. Marcas Asociadas, S.A. de C.V. 24 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.*

En el mismo tenor, a continuación observamos una tesis que se refiere como

“elemento dominante” a lo que resulte del “primer golpe de vista” –y sin ánimo de ofender: ¿no sería tal vez menos doloroso un “piquete de ojos”?-<sup>230</sup>

Registro No. 170265

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXVII, Febrero de 2008

Página: 2347

Tesis: I.4o.A.615 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

**MARCAS. SIMILITUD FONÉTICA EN GRADO DE CONFUSIÓN. DEBE ATENDERSE AL ELEMENTO DOMINANTE.**

(...) *Es así que, para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre las marcas en conflicto debe apreciarse: a) La semejanza de la marca en su conjunto; b) La comparación debe hacerse en la totalidad de sus elementos; c) La imitación debe apreciarse por imposición, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, pues se trata de advertir, la auténtica impresión o mensaje, que evoca o produce en los consumidores promedio y no de los detalles descontextualizados, ya que no es a partir de ellos que se da el impacto o mensaje publicitario que el consumidor percibe y obtiene de las marcas; d) La similitud debe percibirse suponiendo que la confusión puede sufrirla el comprador promedio y que preste la atención común y ordinaria. De esta forma, el estudio de la similitud entre marcas debe analizar los elementos o dimensiones que resulten semejantes en conjunto y puede versar sobre diversos aspectos, entre ellos el fonético, conforme al cual, la confusión se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma, se pronuncian en forma similar.*

(...). Como colofón, se tiene que el elemento común en ambos registros marcarios, es el término "Ego" que a un primer golpe, sea auditivo o visual, es el aspecto que genera y capta la atención por ser el dominante y relevante en ambos registros y es lo que el consumidor percibe en primera instancia y determina que una marca no sea, realmente, distintiva y diferente respecto de la otra.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

---

<sup>230</sup> Podría ser el epítome de la subjetividad el mencionar la frase “golpe de vista”; la tesis en comento se refiere a elementos repetidos como “elementos dominantes” lo cual no es más que un criterio subjetivo y no permite señalar estándares, sin profundizar en lo que se debe observar como “dominante” puesto que podría ser lo “más grande”, lo “más extraño”, etc. y termina enunciándolo como “lo que se repite”, es decir: el nivel de estudio y análisis no va más allá de una frase acuñada para significar substancialmente algo.

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

En los últimos criterios se ha esbozado un avance, seguramente derivado de la lectura del manual publicado por la OAMI y las resoluciones a las que hicimos mención con antelación, puesto que transcriben las mismas palabras; en ese tenor podemos leer la siguiente tesis, donde se incorpora –muy a la “europea”- el concepto de “riesgo de confusión”<sup>231</sup>

*Registro No. 170487  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVII, Enero de 2008  
Página: 2794  
Tesis: I.4o.A.611 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa*

**MARCAS. PARA CONSIDERAR QUE LA SIMILITUD DE UN SIGNO DISTINTIVO RESPECTO DE OTRO YA REGISTRADO CONSTITUYE UNA PRÁCTICA DE COMPETENCIA DESLEAL, BASTA QUE HAYA RIESGO DE CONFUSIÓN.**

*(...) En consecuencia, para calificar a las prácticas comerciales como desleales, **basta que haya riesgo de confusión, que opera subjetivamente en los consumidores**, ya sea respecto de los productos o servicios que las marcas representan, o bien en cuanto a los propios signos ideados por las diferentes empresas, **a partir de elementos o razones objetivas que justifiquen razonadamente la confundibilidad. En esa tesitura, dichos signos deben ser particular y enfáticamente distintivos, independientes y originales** en lo concerniente a su significante y a su significado. (...)*

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

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

En continuación a lo dispuesto por el Tribunal de Justicia Europea en lo tocante a las resoluciones de marcas, podemos observar la casi transcripción de las palabras en la siguiente tesis:

---

<sup>231</sup> Tal y como se comentó en el caso SABEL vs PUMA AG.

Registro No. 164569  
 Localización:  
 Novena Época  
 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
 XXXI, Mayo de 2010  
 Página: 1983  
 Tesis: I.4o.A.707 A  
 Tesis Aislada  
 Materia(s): Administrativa

**MARCAS. FACTORES QUE DEBEN CONSIDERARSE AL ANALIZAR SU SIMILITUD, EN RELACIÓN CON EL RIESGO DE CONFUSIÓN.**

*Al analizar la similitud entre una marca que pretende registrarse y otra registrada, en relación con el riesgo de confusión, deben considerarse algunos factores, como son el conocimiento de ésta en el mercado, la asociación que pueda hacerse entre ellas y el grado de similitud entre los productos o servicios que ambas designan, lo que implica cierta interdependencia entre esos factores. Así, puede ocurrir que un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados se vea compensado por uno elevado entre las marcas analizadas y a la inversa<sup>232</sup>.*

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo directo 486/2009. Hernán Alcocer Méndez. 4 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.*

Esto sólo denota que se ha revisado el Derecho comparado, pero sin profundizar en las palabras y contenido de las mismas, quedándose sólo en una copia del mismo, en mera repetición –incompleta- de las resoluciones europeas, pero no hay una reflexión que supere los criterios importados.

Uno de los criterios que observamos y aporta mayor utilidad y objetividad para determinar parámetros constatables y descriptibles de cotejo marcario es el siguiente:

---

<sup>232</sup>DIRECTRICES DE OPOSICIÓN, Parte 2, Op. cit, p. 7 *in fine* dice:

“3. Grado de similitud entre los signos y entre los productos y servicios

El Tribunal ha establecido asimismo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los signos, y a la inversa...”

Registro No. 164754  
 Localización:  
 Novena Época  
 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
 XXXI, Abril de 2010  
 Página: 2753  
 Tesis: I.4o.A.708 A  
 Tesis Aislada  
 Materia(s): Administrativa

**MARCAS. REFERENTES QUE SIRVEN DE GUÍA PARA EXAMINAR SI LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE PRETENDEN REGISTRARSE CON UNA DE ÉSTAS SON SIMILARES EN GRADO DE CONFUSIÓN A LOS QUE AMPARA OTRA REGISTRADA.**

*Para determinar si los productos y/o servicios que pretenden registrarse con una marca son similares en grado de confusión a los que ampara otra registrada, hay cuatro referentes que pueden tomarse como guía: 1) debe comprobarse si son o no coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados; 2) debe indagarse si se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones o usos coincidentes; 3) debe determinarse si el producto y servicio tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines y, 4) debe identificarse el carácter de competidor o complementario.*

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

*Amparo directo 486/2009. Hernán Alcocer Méndez. 4 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.*

Así, después de haber revisado los últimos y más relevantes criterios en materia de cotejo marcario, podemos desprender que en nuestro país para analizar una controversia marcaria deberemos observar:

Respecto de la similitud en “grado de confusión” -que nunca es definida con claridad y oscila entre el “parecido” hasta la “falsificación” como pudimos observar en los instrumentos legales ya expuestos- una marca en México se coteja con otra verificando que no revista igualdades en:

- a) Aspecto fonético.
- b) Aspecto visual.
- c) Aspecto ideológico.

La “comparación” entre marcas no debe hacerse colocándose juntas, sino por “imposición”, alternándolas y atendiendo:

- Al “primer golpe de vista”,
- En su conjunto
- No separándolas
- Las semejanzas y no las diferencias.
- Considerando el elemento dominante.

Y finalmente revisar los canales de comercialización donde se verifique:

- Lugares de venta.
- Los fines de la mercancía.
- Naturaleza afín
- Carácter competitivo o complementario.

Eso es todo lo que existe en nuestro país, no hay más estudio. Todo gira en torno a los puntos referidos de una forma cíclica, sin embargo esta dolencia no es exclusiva, sólo que parece que estamos a la expensa de que alguna persona revise una u otra legislación e importe parcialmente los criterios para aplicarlos al Derecho Positivo Mexicano.

Pero observándolos con cierto rigor académico y epistemológico podemos concluir que la sistemática de cotejo es pobre y sin forma, sin estructura y menos profundidad de la que existe en otras disciplinas jurídicas; no significa que sea inútil, sino que deja al arbitrio de una persona que “fundándose” en los “parámetros” esgrimidos, puede colegir la más subjetiva de las arbitrariedades, ejemplos sobrarían, a diario son emitidos contraviniendo toda “lógica” en perjuicio de los gobernados y creando una inseguridad jurídica manifiesta, contraviniendo la Constitución, pero quedando en la mente de una persona el hecho de concebir o no una confusión; dicha situación nos inspiró a buscar una solución.

# **CAPÍTULO IV.**

***TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN  
MARCARIA***

## **CAPÍTULO IV.- TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN MARCARIA.**

“Lo que es verdaderamente fundamental, por el mero hecho de serlo, nunca puede ser puesto, sino que debe ser siempre presupuesto”<sup>233</sup> menciona Zagrebelsky en torno a los problemas jurídicos al inicio de su obra y en defensa de un Derecho positivo no tan cerrado a los fenómenos que son los que le dan vida; y en nuestro caso no es la excepción.

Ya revisamos los presupuestos de cognoscibilidad humana, sus formas de interpretación y sus implicaciones filosóficas en la relación fenomenológica de aprehensión.

Una de las pretensiones de la proposición que formulamos es en palabras de Atienza el “motivar –justificar- las decisiones, no sólo para hacerlas aceptables (y esto resulta especialmente relevante en sociedades pluralistas que no consideran como fuente de legitimidad o de consenso cosas tales como la tradición o la autoridad), sino también a que el derecho pueda cumplir su función de guía de la conducta humana”<sup>234</sup>, y “dentro del contexto de justificación, se necesita contar no solo con criterios sobre cómo han de justificarse las decisiones (esto es, sobre cómo ha de argumentarse para considerar que la decisión resultante está justificada), sino también con un método que permita describir cómo se fundamentan las decisiones”<sup>235</sup>

El cotejo marcario se estima “evidente”, “sencillo”, pero “la sencillez no existe, el criterio de la evidencia es engañoso: lo familiar pasa por simple y evidente, el análisis no puede ser nunca exhaustivo, es infinito”<sup>236</sup> pero es la autoridad quien

---

<sup>233</sup> ZAGREBELSKY, Gustavo; *El Derecho Dúctil*, Edt. Trotta, S.A., Trad. de Marina Gascón, 5ª ed, 2003, p. 9.

<sup>234</sup> ATIENZA, Manuel; *Las razones del Derecho, Teorías de la argumentación jurídica*; Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2009, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 6.

<sup>235</sup> *Ibidem*, p. 207.

<sup>236</sup> SÁNCHEZ Vázquez, Op. cit. p. 12.



debe fundar y motivar sus determinaciones en un sentido coherente y lo más objetivo posible para brindar seguridad jurídica a sus gobernados, “la apelación a la evidencia o a órdenes naturales preexistentes es un procedimiento –desde el punto de vista metódico- extremadamente dudoso”<sup>237</sup> debe señalarse una metodología que se allegue de los elementos más precisos que forjen un ánimo de convicción discursivo a fin de conservar los derechos asegurados por los miembros de una comunidad jurídicamente establecida “sin que a tal fin puedan buscar arrimo en razones de tipo religioso o metafísico”<sup>238</sup>

Análogamente *mutatis mutandis* citando la teoría de Alexy sobre los Mandatos de optimización, observamos:

El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto los principios son *mandatos de optimización*, que están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas.<sup>239</sup>

Es decir, en materia de cotejo marcario no es necesario que se encuentre plasmada la metodología en base a reglas positivizadas, o que se cumplan *vellis nollis* por completo pero no significa que no se encuentren consagrados principios que tengan un *peso específico* acorde a la situación que se vayan satisfaciendo

---

<sup>237</sup> ALEXY, Robert, *Teoría de la argumentación jurídica, la teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica*, Trad. de Manuel Atienza e Isabel Espejo, Edt. Palestra Editores, Perú, 2007, p. 43

<sup>238</sup> HABERMAS, Jürgen; *Facticidad y Validez: Sobre El Derecho y el Estado Democrático De Derecho en términos de Teoría del Discurso*, 5ª Ed. Editorial Trotta, España, p. 199.

<sup>239</sup> ALEXY, Robert; *Teoría de los Derechos Fundamentales*, Edt. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p. 86.

dependiendo de la importancia de caso en específico<sup>240</sup> pero que a su vez sean reconocidos de cierta forma en términos Hartianos, ya que “en la mayor parte de los casos la regla de reconocimiento no es expresada, sino que su existencia se muestra en que las reglas particulares sean identificadas, ya por los tribunales u otros funcionarios”<sup>241</sup>

#### **4.1. PROLEGÓMENOS A UNA ESTRUCTURA COGNITIVA EN MATERIA DE MARCAS.-**

El ser humano siempre ha pretendido explicar el mundo de diversas maneras, desde la prehistoria, está en su naturaleza, a fin de manejar y transformar su realidad, entendiendo procesos para después manipular su entorno.

La curiosidad innata al hombre lo ha llevado a construcciones mentales para ampliar y sentar las bases del conocimiento que posee, a este tipo de suposiciones y planeaciones se les llama hipótesis, postulados, teorías y leyes en diversas disciplinas.

Karl Popper al respecto acota: “Las teorías científicas son enunciados universales; son, como todas las representaciones, sistemas de signos o símbolos, son redes que lanzamos para apresar aquello que llamamos ‘el mundo’, para racionalizarlo, explicarlo y dominarlo”<sup>242</sup> es por ello que continuamente nos encontramos con paradigmas, cánones y mapas que desean dar una explicación racional a los fenómenos que observamos.

El Derecho como disciplina del conocimiento no escapa a esa explicación, se encuentra repleto de ellas en cada una de sus ramas o especializaciones, sea visto como ciencia, técnica, arte, necesita al igual de una estructura que le pueda

---

<sup>240</sup> Ibidem, p. 161.

<sup>241</sup> HART, H.L.A., *El Concepto de Derecho*, Edt. Abeledo Perrot, Trad. Genaro Carrió, 2ª ed, Buenos Aires, 1992.

<sup>242</sup> POPPER, Karl R.; *La lógica de la Investigación Científica*, Trad. Víctor Sánchez de Zavala, Edt. Tecnos, Madrid, p. 57.

explicar para su aplicación; el Derecho no se reduce a la Ley, aunque sea esta última la que goza del *imperium* para crear las consecuencias sustentada bajo la coacción legítima del Estado.

La creación de una Teoría siempre implica seleccionar “variables que abstraemos para un orden más elevado y buscar entonces las relaciones funcionales”<sup>243</sup> entre las mismas, a fin de constituir un sistema que entrelace los elementos que de manera aislada constituyen cuestiones para observar su funcionamiento, conlleva críticas que de una u otra manera exhiben o acentúan los errores, que no son más que “incentivos estéticos”<sup>244</sup> que permiten depurar la misma o la creación de una nueva edificación mental relacionada que la supere.

Una teoría que explique todo no es teoría; siempre debe encontrarse dispuesta a ser reemplazada como conocimiento falible, a fin de “aprender sistemáticamente de nuestros errores”<sup>245</sup> y mejorarlos; inclusive si eso implica romper paradigmas, que son muy difíciles de romper una vez que una comunidad los ha tomado como garantía<sup>246</sup> ya que de cierta manera se transgreden las reglas y procedimientos del conocimiento que ellas brindan.

En el ámbito jurídico y la instrucción que recibimos en las aulas a través de diversos grados de estudio observamos teorías –a fin de cuentas el Derecho no es más que una construcción mental para alcanzar la justicia en los términos más racionales posibles-, en el Derecho Civil conocemos la Teoría del Acto Jurídico, la Teoría de las Nulidades, la Teoría de las Obligaciones, etc. con sus aceptaciones, críticas, mejoras, refutaciones, y las mismas han impregnado los Códigos Civiles Franceses, Alemanes y llegado hasta nuestros días en base a un sustento ideológico que constantemente es criticado por ser falible o por manifestar

---

<sup>243</sup> ROSENBLUETH, Arturo; *El método científico*, Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACYT), 2ª ed. 1981, p. 14

<sup>244</sup> Ibidem, p. 16.

<sup>245</sup> POPPER, Karl; *El mito del marco común, en defensa de la ciencia y la racionalidad*; Trad. por Marco Aurelio Galmarini, Edt. Paidós, 2005, p. 122.

<sup>246</sup> Cfr. KUHN, Thomas S., *The Structure of Scientific Revolutions*, United States, p. 38.

expresamente animadversión a los creadores o quienes la llevaron a erigirse como instrumento normativo positivo.

En un contorno penal podemos observar construcciones que explican al Delito desde un estudio que desentraña la descripción de la conducta contenida en un Código, y en caso de no hacerlo podría darse miles de vueltas y explicaciones fincadas desde ópticas diversas ante una situación que “a rajatabla” podría interpretarse como enteramente punible, al grado de condenar a los Exploradores de Cavernas del hipotético caso que cita Lon L. Fuller –quienquiera que privare intencionalmente de la vida a otro, será castigado con la muerte-<sup>247</sup> donde el caso de canibalismo por quedar encerrados en una caverna para salvar a los demás, en caso de ignorar la Teoría del Delito se corre un riesgo grande de invocar situaciones de la más diversa índole sin tener una hilación lógica que permita resolver el caso en términos claros y parámetros que sentaren un precedente a seguir.

En el citado caso se podría condenar o absolver –claro está que en base a uno de los principios esgrimidos por Aristóteles para la lógica, no podría haber una tercera opción- en base a argumentos válidos o inválidos, aceptados o no; pero una teoría que contuviera los supuestos generales sería de gran ayuda para la obtención de un resultado más objetivo e imitable; es decir, una sistematización que otorgue seguridad en términos cognitivos y sea compartida por la comunidad científica, jurídica y brinde una explicación más lógica que la mera concatenación de argumentos e ideas que por separado no pudieran realizar un alcance global del asunto.

---

<sup>247</sup> FULLER, Lon; *El Caso de los Exploradores de Cavernas*, Trad. Genaro Carrió, Edt. Abeledo-Perrot, Argentina, 1976, p. 16.

Recuerdo que en clase nos fue expuesto dicho caso y nadie conocía la Teoría del Delito y se invocaron argumentos sociológicos, psicológicos, religiosos y hasta políticos, pero el ignorar lo que “en Derecho era” involucraba que la mayoría de los abogados diera tumbos innecesarios que resultaban en veredictos diversos sustentados en extremos que preocupaban deviniendo de estudiantes de maestría.

Esto no significa el desdeño del auxilio de otras disciplinas, pero sí su encausamiento dentro de un esquema que permita la optimización de las mismas y su administración exacta para conseguir un resultado inmejorable al menos en un tiempo y espacio determinado.

La interdisciplinariedad ofrece un espectro amplio de herramientas para la elaboración de respuestas acertadas y permite “rescatar la legitimidad de las disciplinas existentes”<sup>248</sup>, no sería concebible la resolución de un homicidio sin la medicina forense, balística, criminología, etc; y para irnos acercando a la Propiedad Intelectual: la utilización de los medios de fijación que aparecen en nuestros días para las obras que son susceptibles de protección en términos del Convenio de Berna y el de Roma en materia de Derechos de Autor y de Derechos Conexos; el auxilio de la Biología, Física, Química, etc. y demás disciplinas que permiten verificar el Estado de la Técnica y la Novedad en las invenciones y las concesiones de patente.

Pero en materia de signos distintivos, no observamos la invocación de otras ramas del conocimiento, y una entera anarquía en cuanto a la percepción de marcas desde el punto de vista jurídico, al grado de defender con extrema vehemencia la subjetividad en términos irracionales.

Podría argüirse el hecho de que la observación de marcas siempre será algo subjetivo y que resulta imposible el establecimiento de cánones para su análisis; aceptar este punto sería conformista, lamentable y sólo colocaría un eslabón al relativismo que sólo denota ignorancia y flojera en aspectos teleológicos.

Al respecto Popper menciona<sup>249</sup>:

---

<sup>248</sup> BOUZAS Ortíz, José Alfonso y SUAREZ Y LOPEZ GUAZO, Laura Luz; *Conocimiento Científico e Interdisciplina en EPISTEMOLOGÍA Y DERECHO*; publicación del Instituto de Investigaciones Económicas y el Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, p. 47.

<sup>249</sup> POPPER, Karl; *El mito del marco común*, Op. Cit., p. 55.

Uno de los aspectos más perturbadores de la vida intelectual de nuestro tiempo es la amplitud con la que se defiende el irracionalismo... Uno de los elementos integrantes es el relativismo (doctrina según la cual la verdad es relativa a nuestro trasfondo intelectual, del cual se supone que de alguna manera determina el marco en el cual somos capaces de pensar; esto es que la verdad puede variar de un marco a otro), en particular, la doctrina de la imposibilidad de comprensión mutua entre diferentes culturas.

En realidad el Derecho Marcario no ha sido objeto de un estudio interdisciplinario jamás, ha sido seccionado y abordado desde dos ramas que parecen tener cierta “animadversión”: la jurídica y la mercadológica, pero sin rebasar sus esferas, dejándole la “creación” a los mercadólogos y los “trámites y problemas” a los abogados.

Sin embargo, a pesar de coexistir nunca se han entrelazado a fin de compartir visiones y dejarse un poco del orgullo que parece existir entre las ramas, por el dinamismo de una y el conservadurismo de la otra.

La postura que pretendemos crear y compartir involucra ambos aspectos e incorpora lo que en ningún lugar del mundo observamos: el plano psicológico dentro de una postura muy específica de percepción: la teoría de la Gestalt, tal y como lo señalamos en el Capítulo II de este trabajo, en una yuxtaposición que les permite un funcionamiento diferente a manera de “modelo de utilidad” en términos de Propiedad Industrial.

#### **4.2. LA RELATIVIDAD EN MATERIA MARCARIA.-**

Tal como lo indicamos en diversas partes del cuerpo del presente trabajo: no existe un criterio objetivo bajo el cual se cimenten las resoluciones en términos marcarios y se obtienen casi de manera casuística, tal vez por la diversidad de formas, maneras, estilos y objetos bajo los cuales puede recaer una marca.

Observamos las Directrices de la Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI) en la Unión Europea, que constituyen tal vez el instrumento de canalización e interpretación de los criterios de percepción marcaria, sin embargo adolece de tres grandes deficiencias:

- a) Resulta casuístico.
- b) En ocasiones es contradictorio.
- c) No son de carácter obligatorio –que sólo es un requisito formal-

En dichos instrumentos observamos que se basan en lo señalado por dos sentencias<sup>250</sup> y a manera de inducción coligen postulados que recrean casos específicos sin enunciar una tónica general que abarque los aspectos generales hasta la reducción, tal y como se construye el Derecho en términos regulatorios, ya que no se trata de una ciencia natural, que con que ocurra un solo hecho puede fundamentarse por inducción en virtud de la repetición inalterada de elementos perennes.

Sin embargo, recogemos varios de los postulados con una inordinación que podrá ser debatida –como todo conocimiento y la falibilidad del mismo- para explicar – inclusive de forma insuficiente, hemos de reconocerlo- pero que conduce a una sistematización mucho más objetiva y segura de un análisis de una marca desde el punto de vista jurídico en tratándose de controversias de cotejo y coexistencia, a fin de evitar la relatividad que impera hoy en este tipo de asuntos.

De igual forma recogemos algunos puntos que se vierten en sentencias de Estados Unidos de Norteamérica, considerando *mutatis mutandis* el alcance y contenido de las mismas e incorporándolas donde nosotros consideramos pertinente y realizando una conmixtura que permita una impartición de justicia en casos de nulidad, coexistencia y la infracción por parte de usurpadores del derecho exclusivo que brinda la titularidad de una marca.

---

<sup>250</sup> SABEL VS PUMA AG y LLOYD.

Finalmente, introducimos una figura que causará escozor y revuelo y tal vez en algunas investigaciones ha sido tratada, pero no tenemos noticia de la misma: la supresión, misma que dejamos como antecedente tal vez para la formulación de un trabajo doctoral; sin embargo, en coherencia con lo expuesto y en base a rigor científico del que consideramos que goza el presente trabajo sería aceptable no solo para nuestro país, sino para el mundo.

Este trabajo finalmente lo consideramos orgullosamente como nuestra aportación al mundo, nuestro pequeño grano de arena y la huella a la inmortalidad, ya que si pudiera considerarse ambicioso, hemos de expresarlo abiertamente: los postulados del mismo no se restringen a una modificación legal –bah, para eso tenemos gente que cada tres años aparece y desaparece sin un ápice de cerebro, pretender una reforma de nuestra ley resultaría en parte estéril-; nuestro trabajo pretende ser de utilidad al mundo y tiene la suficiente solidez epistemológica para ser utilizada en cualquier parte del mundo, al igual que la Teoría de la Acción Final de Welzel, el Estructural-Funcionalismo de Roxin y Jäkobs, y las Teorías del acto jurídico de \_\_\_\_\_;<sup>251</sup> considerando el hecho que no existe un estudio similar en nuestros días en alguna parte del mundo, la postura teórica que presentamos a través del presente trabajo merece ser destrozada con argumentos precisos que permitan edificar una que la supere y brinde seguridad jurídica en cualquier parte del mundo y evitemos encontrarnos a merced de criterios personales y apreciaciones que sin solidez argumentativa otorgan y deniegan derechos marcarios en cualquier parte del mundo.

#### **4.3. TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN MARCARIA.-**

Las palabras en el Derecho crean consecuencias, desde sus albores “el lenguaje jurídico tiene su origen en el lenguaje de la magia”<sup>252</sup> y la elaboración de una postura que colija un frente argumentativo de forma estructurada deberá estar

---

<sup>251</sup> No menciono Teorías en materia de Marcas porque NO LAS HAY.

<sup>252</sup> OLIVERCRONA, Karl; *Lenguaje Jurídico y Realidad*; Trad. por Ernesto Garzón Valdez, Edt. Fontamara, México, 2007, p. 67.



consciente de “distinguir las relaciones puramente jurídicas por un lado y los hechos físicos y psíquicos por otro”<sup>253</sup>

En base a lo expuesto, hemos de reconocer que el lenguaje que utilizaremos es meramente jurídico, con las consecuencias que conlleva, no aspiramos a enunciar una construcción purista en términos kelsenianos sino una conjunción interdisciplinaria que ayude a resolver problemas reales, trascendiendo en su estructura a las fronteras, no en su contenido ya que “por más que pueda parecer evidente a nuestra razón educada al estilo occidental, no es comprensible para toda *ratio*, en el sentido de que, como racionalidad, encuentra límites en su intento de hacerse inteligible”<sup>254</sup>

#### **4.3.1. PERCEPCIÓN.-**

Como ya explicamos en su momento, la percepción constituye el segundo paso después del procesamiento de la información que recibimos por parte de nuestros sentidos, pero ocurre en milésimas de segundo y es claro que gozamos de un acondicionamiento previo en base a la sociedad que nos encontramos, en cuestión marcaría sería imposible colocar un “velo de la ignorancia” en términos rawlianos<sup>255</sup>

##### **4.3.1.1. CAPACIDAD DE PERCIBIR.-**

Análogamente al concepto de “imputabilidad” en términos penales deberemos considerar un conocimiento mínimo del sujeto a quien se dirigen las marcas al menos de la existencia del comercio, lo cual equivale a un conocimiento básico

<sup>253</sup> HOHFELD, W.N.; *Conceptos Jurídicos Fundamentales*, Trad. por Genaro Carrió, 3ª Ed., México, 1995, p. 31.

<sup>254</sup> HABERMAS, Jürgen y RATZINGER Joseph; *Entre Razón y Religión*, Trad. de Isabel Blanco y Pablo Largo, Edt. Fondo de Cultura Económica, México, 2008, p. 51. Parte de la conversación que sostiene el hoy Papa con el filósofo liberal a fin de tratar de explicar la fundamentación de un sistema jurídico que pudiera ser aplicable al mundo en base a distintas bases que coinciden en postulados desde ópticas distintas.

<sup>255</sup> Véase RAWLS, John; *Teoría de la Justicia*, Op. cit.

que acondicionaremos y expondremos con detenimiento, al que llamaremos consumidor como presupuesto de la percepción (cualquier persona que se encuentra en condiciones de realizar de hecho un acto de consumo en términos amplios, no dirigiéndonos a la capacidad jurídica, en razón que un niño es capaz de reconocer y distinguir un producto a cierta edad –indeterminada- y preferir características del mismo aunque todavía no pueda pronunciarle)<sup>256</sup>.

Es claro que las marcas serían inútiles sin un consumidor a quién dirigirse y la enunciación del mismo como presupuesto sólo ordena en nuestra visión; esto no implica que la primer persona a proteger en términos marcarios sea el destinatario, existen leyes que protegen al consumidor de manera expresa en distintos países, en términos marcarios el primer interesado y afectado por alguna violación lo será el titular y en segundo plano el destinatario<sup>257</sup>

Como ya lo indicamos a lo largo del presente trabajo; no se trata de una panacea que explique el todo “novedoso” sino de una estructura que fundamente y de orden a la caprichosa justipreciación de signos distintivos.

#### **4.3.1.2. NIVELES DE IDENTIDAD.-**

En una analogía al *iter criminis* y correlacionándolo con una de los requisitos de existencia y validez de una marca y acorde a las funciones referidas en el primer

---

<sup>256</sup> En ese tenor pudiere aplicarse lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Federal de Protección al Consumidor que en su fracción I define al Consumidor como : “La persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios...” en la cual no distingue capacidad jurídica de goce o ejercicio.

<sup>257</sup> Por ello que en algunos países se considera la invasión a la exclusividad como una causa de “nulidad relativa” la afectación de dicha función-garantía marcaria, y no se realiza de oficio una defensa de la misma por “afectar al consumidor”, ya que quien tiene el derecho de acción legítimo es el titular.

capítulo<sup>258</sup> podemos indicar el nivel de “usurpación de identidad” por así decirlo por un signo distintivo, como lo indicamos en el capítulo tercero:

I Disparidad.

II Parecido.

III Similitud.

IV Confusión.

V Falsificación.

Donde a nuestro considerar sólo las tres últimas serán punibles de alguna manera, en términos administrativos, civiles o penales de conformidad con las legislaciones de los países correspondientes.

#### **4.3.1.3. ASPECTOS DE IDENTIDAD.-**

Una marca, acorde a lo establecido por años en la doctrina, decisiones judiciales y en algunos casos la disposición por instrumentos legislativos *lato sensu*, se puede apreciar en los tres aspectos conocidos:

- a) Aspecto fonético
- b) Aspecto visual
- c) Aspecto conceptual

No agregamos nada, sólo habremos de referirnos a la consideración que no se ha realizado en la afectación de las funciones marcarias por cada una de ellas, siendo el aspecto fonético y visual aquellos que recaen sobre la existencia –

---

<sup>258</sup>Refiriéndonos al principio de IDENTIDAD como existencia ya indicado en el primer capítulo, bajo el cual un signo distintivo en primer lugar “ES” por sí un “ente” fenomenológico (en términos kantianos) y después “ESTÁ” registrado o reservado para una persona en específico; siempre y cuando esté disponible (Novedad relativa o disponibilidad)

identidad- de la marca, el requisito de validez –distintividad- y la función de uniformidad<sup>259</sup> y distintividad<sup>260</sup> y que de verse vulnerados implicarían una usurpación exógena del signo en sus características.

Entre tanto, en el aspecto conceptual podemos mencionar que se trastocan no requisitos de identidad, ni algún requisito de validez (distintividad, disponibilidad, especialidad, territorialidad o licitud), sino funciones marcarias puras: garantía de origen, competencia y *goodwillness* como aspectos intrínsecos del signo distintivo; y las garantías de calidad comprobada, de acción y protección al consumidor como aspectos externos.

Es decir, se propone una estimación más detallada y ordenada correlacionándola con cada una de las funciones marcarias y no en la simpleza de “distintividad” y “derecho de competitividad” *lato sensu*, cada uno de los aspectos se detalla de la siguiente forma:

#### **4.3.1.3.1. ASPECTO FONÉTICO.-**

Mencionar que el sonido no es estimable en términos objetivos es incurrir en un relativismo ya desdeñado, y que un consumidor no suele poner una “especial atención” resulta pueril; existe un punto intermedio porque no solamente se reduce a las marcas la circunstancia de pedir la “repetición del término expresado” con un conocido “¿qué dijiste?” en sus variantes; es decir es falso el afirmar que no se pone énfasis, pero también resulta temerario el sostener que “el consumidor guarda un mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo que se ve” tal y como lo observamos en algunos criterios de interpretación sobre este aspecto.

Siendo un análisis de marcas, y emitir un juicio sobre el nivel de usurpación de identidad entre signos que jurídicamente constituyen parte del patrimonio de una persona física o moral, no debe “temerse” al análisis detenido y pormenorizado

---

<sup>259</sup> También acuñada por nosotros en la triada que hicimos notar en el primer capítulo.

<sup>260</sup> No es una repetición, es un requisito para su otorgamiento como registro, pero es una función a la vez.

para la explicación de los componentes –que, es cierto: un consumidor promedio NO REALIZA, pero resolver una controversia de esta índole tampoco es una compraventa o adquisición del satisfactor-, para tomar una óptica tan simplista, sino debe realizarse un análisis que cubra todos los aspectos posibles y explicarlos fundada y objetivamente en base a parámetros y no por ello se estará “separando” una marca- tal y como lo observamos en el capítulo II en lo tocante a la percepción y simplificación instantánea que realiza nuestra mente de forma automática, el consumidor NO se encuentra consciente de los procesos que realiza la mente.

Deberá ser tarea de la autoridad que dirima el análisis explicativo que conlleve a explicar el porqué de sus determinaciones.

Muchas de las resoluciones alrededor del mundo dicen más o menos lo siguiente: “la pronunciación de la marca X se realiza en Y emisiones de voz” a fin de “librar” la *separación de la marca*, pero en realidad se está haciendo, porque es **un análisis**<sup>261</sup> que deberá volverse a sintetizar, y no quiere decir que el público sea retrasado mental y pronuncie las marcas en sílabas como si estuviera aprendiendo a leer<sup>262</sup>

A efectos de estimar la percepción de un sonido, a nuestro parecer se deberá tener en cuenta en todos los cotejos marcarios:

- a) El idioma en que se encuentra escrita la marca en caso de que sea un término contemplado en el mismo (a fin de estimar la familiaridad con la misma y la condición de precognibilidad del término y su inserción en el lenguaje común y por efectos de la *superioridad de la palabra* indicada en el cuerpo de este trabajo).
- b) Calificación de onomatopeyismos y su adecuación al idioma de origen.

---

<sup>261</sup> Y un análisis implica forzosamente la separación del todo en partes para su estudio.

<sup>262</sup> Situación, que de quedarse en ese nivel de análisis Sí debe ser vedada, porque el consumidor jamás adquiere un producto balbuceando con lentitud el nombre de una marca.

- c) La consideración del prefijo y/o sufijo existente.
- d) La acentuación (en este caso prosódica)
- e) La longitud de la palabra
- f) La velocidad y ritmo de pronunciación, interrupción de términos.
- g) Facilidad de fonación acorde al idioma, si corresponde al de origen o la familiaridad de pronunciación en base a la zona geográfica y la pluralidad de lenguas.

Es indudable que el hecho de señalarlos en una resolución **NO IMPLICA** de ninguna manera separar la marca, no indicamos jamás que deba recurrirse a la señalización de sílabas y su insulsa repetición “a ma-ne-ra de que el con-su-mi-dor pue-da dis-tin-guir las mar-cas”, lo cual resulta absurdo y ampliamente superado, pero causa mucho más seguridad la calificación simple de estos aspectos para ser mencionados en una resolución, no estamos exigiendo análisis lingüísticos ni de acústica, simplemente una calificación que si no es realizada por un consumidor, deberá ser realizada por una autoridad<sup>263</sup>

1º- Nivel de penetración en término de cierre<sup>264</sup>:

La directriz gestáltica enuncia: Los elementos tienden a agruparse en figuras completas. Las áreas cerradas son más estables<sup>265</sup> y la mente tiende a autocompletar las figuras que se encuentran “abiertas”, no importa la complejidad de las mismas.

Por lo cual, nuestra mente tiende a autocompletar las palabras de forma inconsciente en base a la cultura a la que nos vemos inmersos, situación

---

<sup>263</sup> El hecho de pretender equiparar una apreciación de marcas en un litigio como si la hiciera un consumidor, de cierta manera excluiría a los abogados de toda controversia; o a los conflictos entre médicos y pacientes, o entre comerciantes, etc., nos encontramos ante controversias que entre ellos no pueden resolver y es necesario explicar, analizar, aunque se observe siempre la totalidad.

<sup>264</sup> Atendiendo las circunstancias ya enunciadas.

<sup>265</sup> Ibid. p. 201

contraria a la que menciona Rawls<sup>266</sup>, porque existe un “mínimo” de conocimiento e introyección de las formas, valores y término de la sociedad en la que se vive, tal es el caso del siguiente ejemplo:

## **SUPERMAN**

### **VERSUS<sup>267</sup>**

## **SU ER MAN**

En este caso observamos aparentemente tres palabras contra una, sin embargo, es nuestra mente la que nos permite relacionar inmediatamente el segundo conjunto de término como uno, y no porque ocurra un “golpe de vista” o exista una atención mínima, una “parte dominante”, etc. Es esta y NO otra, la razón por la cual aprehendemos los término en la forma que lo hacemos.

2º - Nivel de compenetración de proximidad: Acorde a la ley del mismo nombre, y en término muy similares al nivel anteriormente expuesto, nuestra mente suele considerar como parte de un todo los elementos que resultan similares (cuando el campo contiene una cantidad de partes iguales, aquéllas que están más próximas entre sí se organizan formando una mayor unidad) razón por la cual, en término de percepción marcaría, dicha razón es perfectamente aplicable a los elementos que conformen una palabra o frase y constituyan un signo distintivo.

#### **4.3.1.3.2. ASPECTO VISUAL.-**

---

<sup>266</sup> Al respecto y en la formulación de su teoría de la Justicia, menciona: “anular los efectos de contingencias específicas que ponen a los nombres en situaciones desiguales y en tentación de explotar las circunstancias naturales y sociales en su propio provecho” RAWLS, John, *Teoría de la Justicia*, Trad. por Maria Dolores González, Edt. Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1995, 2ª edición, p. 135.

<sup>267</sup> Término empleado *ex profeso* para provocar una interrupción mental y que permita a nuestra cabeza el despejarse, tal y como se utilizan los granos de café en una perfumería para evitar la saturación de los aromas.

Bajo este rubro ya conocido por la doctrina y la práctica observaremos algunas directrices:

a) Marcas Nominativas:

1º- Nivel de compenetración pregnática: Aludiendo al principio multicitado, deberá considerarse siempre el hecho de que nuestra mente trabaja automáticamente para simplificarnos la realidad y *traduce* los estímulos en términos más asequibles y sencillos, acorde a nuestras condiciones sociales, las cuales tendrían relevancia en el marco correspondiente.

**STARBUCKS**

**VERSUS**

**SATBRKCUS**

El ejemplo que mencionaremos párrafos adelante ilustra perfectamente el modo en que opera dicha ley psicológica, aplicada al cotejo entre dos términos que acorde a este criterio resultarían similares, explicando que debido al proceso que realiza la mente y estar integrados exactamente por las mismas letras aunque en distinto orden, en la mente se produce la **percepción** -incluyendo este términos por las razones ya antedichas- de encontrarse ante palabras que en un primer momento son similares<sup>268</sup>.

Consideramos que esta explicación con la citación de la ley gestáltica a la que hacemos referencia, resulta suficiente para determinar la similitud en el caso que nos compete.

2º- Nivel de compenetración en términos de cierre: Al igual que en el ejemplo antepuesto para la estimación fonética, nuestra mente tiende a completar los términos faltantes.

3º - Nivel de compenetración lexicográfico: En algunos criterios de la legislación revisada, la interpretación tiene aristas ortográficas, que si bien solo serian comprendidas por quien conoce las reglas de las mismas y eso implica una valoración más elevada que la elección de un producto por el filtro de instrucción propio, puede ser invocado para reforzar válidamente y

---

<sup>268</sup> En los términos que hemos venido refiriéndonos.



después de la verificación gestáltica una resolución que dirima una controversia marcaría, pero que acorde al criterio de *superioridad de palabra* las letras se perciben mejor cuando aparecen en palabras que en conjunto de letras no relacionadas.

**b) Figurativas o Innominadas.-** A este tipo de marcas les resulta perfectamente aplicables los primeros dos criterios de compenetración visual para las marcas nominativas:

1.- Nivel de compenetración pregnático: En este tipo de marcas se acentúan los mecanismos de síntesis que operan en nuestra mente, tal y como observamos la siguiente figura:



269

2.- Nivel de compenetración de cierre: Ilustramos con un ejemplo lo ya referido en varias ocasiones:



270

3.- Nivel de compenetración de proximidad: Los elementos más próximos suelen considerarse un todo, y así deberá ser tasada una marca:

<sup>269</sup> En el ejemplo que indicamos, el logotipo en comento a pesar de tener varios colores, nos muestra una mano, sin especificar detalles, en base a nuestra *pregnancia*.

<sup>270</sup> En este ejemplo del logotipo de CASE LOGIC ®, nuestra mente tiende a “cerrar” el medio círculo y las líneas a fin de que en conjunción con la compenetración pregnática observemos un foco o una cabeza con brillos.



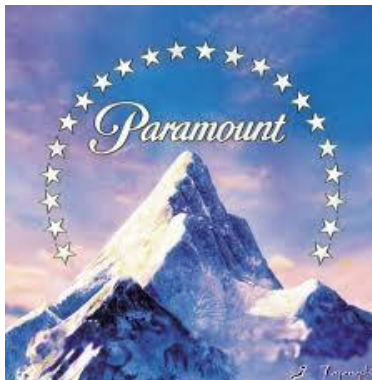
271

4.- Nivel de compenetración de continuación: En razón de que la mente humana tiende a seguir los patrones iniciados hasta que no sean interrumpidos por otro de forma abrupta, de forma que autocompletar la tendencia resulta intrínseco a la forma que comprende el entendimiento humano, tal y como observamos en su momento.



272

5.- Nivel de compenetración de agrupación.- Derivada de la ley de la similaridad, conformada por el principio de asociación inconsciente que realiza nuestra mente y de forma automática congrega los elementos similares en grupúsculos, considerándolos una unidad dentro de otra.



273

6.- Nivel de compenetración simétrica.- Consistente en la asociación que de forma inconsciente realiza nuestra mente a fin de considerar el equilibrio entre

<sup>271</sup> Logo del CONACYT®, que ilustra varias de los niveles que al efecto tratamos.

<sup>272</sup> Logo de ADIDAS®, que demuestra a la perfección el patrón de continuación.

<sup>273</sup> En el logotipo de PARAMOUNT PICTURES® observamos a las estrellas como una cadena, un círculo y no por separadas.

las figuras, tal vez resulta un criterio complementario para sustentar una resolución, pero recordemos el principio de exhaustividad de las mismas.



274

Ahora bien, al igual que la Psicología Gestalt y sus múltiples leyes podría estimarse cualquier parámetro en sus términos, como la Ley del Contraste, etc.

**c) Mixtas.-** En el orden que explicamos, el criterio de explicación y comparación entre marcas mixtas deberá incluir todo lo señalado para el análisis fonético e incluir por lógica razón lo expuesto hasta el momento, agregando un punto más:

- Nivel de compenetración a destino común: En término gestálticos esta ley se refiere a elementos en movimiento<sup>275</sup> pero en cuanto a signos fijos, podemos reducirla a la separación que en algunas marcas mixtas se realiza al colocar el nombre y el diseño de una forma separada y su manera de colocación.

Esta directriz aplicaría a fin de estimar las similitudes de las marcas en planos argumentativos, *Vgr. La colocación de las letras en el mismo sentido aunque mencionen palabras totalmente distintas.*

---

<sup>274</sup> Logo de reciclaje, que además de exhibir criterios de pregnancia, cierre, contraste, evidencia una simetría en su configuración.

<sup>275</sup> Ya nos hemos referido a este tipo de marcas en algún momento, véase DELGADO Rodríguez, Swami Rabindranath *LAS MARCAS SONICAS.*, Op. Cit.



**VERSUS**



<sup>276</sup>

Una vez expuesto lo anterior, podemos afirmar categóricamente que la inclusión de los parámetros señalados analizan con mucho mayor detenimiento, consciencia y objetividad el porqué una marca sería similar/confundible con otra, sin dejar las explicaciones incompletas lo que necesariamente conllevaría a un análisis pero no una síntesis; cualquier argumento en el sentido de que esto no es realizado por un consumidor medio sería desechado porque estas leyes explican el funcionamiento de la percepción visual humana, aunque el receptor no lo haga conscientemente o no tenga idea de que lo hace<sup>277</sup> porque simple y sencillamente ocurre *velis nollis*, inclusive ocurre al tiempo de que se esté leyendo este trabajo, al tiempo que se esta respirando, y el corazón bombea incesantemente sangre al resto del cuerpo, no se esta consciente de ello, pero sucede.

El consumidor no realizara este análisis, pero realizara la síntesis de los elementos expuestos de forma automática; es claro que al momento de observar una marca no lo hace en un absurdo “golpe de vista”, pero tampoco se pone a estimar leyes que desconoce, pero en su cabeza ocurren, tal y como con la ley de la gravedad, que simplemente se observa caer algo y el observador común no se pone a realizar un análisis sobre la aceleración de 9.81 m/seg o el considerar que no “caen” sino se dirigen al centro de la Tierra en base a la “Ley de la

<sup>276</sup> Ignoramos el significado de los grafismos, pero el destino común es el mismo que en el caso de Starbucks.

<sup>277</sup> La desestimación de este argumento equivaldría a señalar que el corazón no late porque la persona “no se encuentra consciente” o cualesquiera de las funciones del sistema parasimpático.

Gravitación Universal” como forma de explicación coherente de la realidad que nos rodea<sup>278</sup>

#### 4.3.1.3.3. ASPECTO CONCEPTUAL.

A nuestra consideración es el punto mas “estudiado” por algunos instrumentos como las directrices de la OAMI, pero de forma anárquica que no permite una sistematización que brinde seguridad y se le ha revisado *ad libitum* de manera que resulta aleatoria la revisión de este aspecto en su totalidad.

Compartiendo nuestra visión, hemos de considerar la existencia de algunas imprecisiones que hasta el momento no determinamos con exactitud, pero las bases que asentaremos constituyen un precedente valioso y con mucha mayor precisión que lo existente, rebasando la “tasación” de calificarla bajo el criterio de “la evocación del mismo recuerdo o imagen mental”, ya que como lo observamos en el capítulo anterior, no es necesario que se evoque un recuerdo para la elección de marcas de las que ni siquiera existe tal por desconocerlas; razón por la cual exponemos los criterios que a nuestra consideración deberán ser estimados en tratándose de estimación de este aspecto.

Existen dos aspectos a revisar en el caso de la revisión de cotejo conceptual de marcas:

**a) Intrínseco:** Constituye el contenido que la marca pretende comunicar al consumidor y que recae sobre las funciones/garantías de origen, de competencia, de concentración de fama y se puede estimar en los siguientes puntos:

1.- Arbitrariedad: Es la motivación del significado contenido en la marca y la relación del significado con el significante, la naturalidad y reciprocidad existente entre el contenido del concepto en el términos, la idea que transmite por parte de su titular al consumidor, es por ello que entre mas arbitrario sea el signo en

---

<sup>278</sup> Y sería pueril por equivalencia analizar este acto como “una cosa que sin apoyo en la tierra se dirige hacia el suelo rápido y luego se estrella, y dependiendo la altura se rompe en varias partes al estrellarse porque de ‘primera impresión’ se vio rápido” solo porque no se es físico.

análisis, será mayormente merecedor a la protección, existiendo para este punto los siguientes niveles:

- Arbitrariedad pura.- La palabra o la figura no existen en la realidad, es un término o figura acuñado en la mente de su creador/titular.
- Arbitrariedad simple.- El signo existe de alguna forma en la realidad, constituye una expresión caprichosa en algún idioma, expresión o manifestación y no se encuentra relacionada con los productos o servicios a proteger.
- Vulgarización propia.- El signo existe y es empleado con regularidad en el mundo, en este caso podemos citar los nombres propios comunes en un país o región.
- Evocatividad.- Signos que traen a la mente del consumidor la idea del producto o servicio pero no de una manera expresa, se encuentran en el límite de permisividad por las regulaciones marcarias.
- Genericidad.- Calidad negativa de un signo al impedirle distinguirse del resto de los demás existentes al compartir características de los ya existentes.
- Descriptividad.- Circunstancia que acaece a un signo que se refiere expresamente a una de las características del producto o servicio a proteger, sea en cuanto a su calidad, destino, función, etc. Tal coyuntura se encuentra vedada en las legislaciones correspondientes al constituir un elemento monopolizador.

2.- Emoción y/o sentimiento: Aspecto irracional del signo distintivo encaminado a buscar una respuesta por parte del consumidor en base a la transmisión de elementos turbantes que pretendan crear una sensación al consumidor por el significado del signo que se enlace al consumidor.

3.- Presentación: Se refiere a la forma en la que es expuesto el signo ante el consumidor; no siempre será observable ya que existen marcas que no estiman a la publicidad en término comunes o se encuentran en vías de obtención de

registro<sup>279</sup> tomándose en cuenta colores y su combinación, disposición de elementos que rodean al signo distintivo, etc.

4.- Rango del consumidor: Alude al espectro de cliente al que se dirige el titular de la marca en primera instancia a fines de consideración entre otras ya existentes.

5.- Status propio de la marca: Es la consideración propia que tiene el titular para su marca, muy correlacionado con el rango, pero en este caso se dirige a la implicación con la que se presenta, siendo la concentración de la presentación y rango de consumidor pero en término auto estimativos.

6.- Expectativa mercadotécnica: Circunstancia que ocurriría para las marcas que gozaren de cierta presencia en el mercado, al considerarse la expansión del área de productos y servicios que un consumidor tendría de un signo distintivo con cierto auge a ramas comerciales próximas o relacionadas con su objeto principal.

**b) Factores externos:** Se refiere a toda estimación verificable por vías ajenas al signo distintivo, afectando las garantías o funciones de calidad y protección y delineándose bajo los siguientes cánones:

1.- Canales de comercialización: Serán todas las formas, lugares, modos, rutas y destinos a los que se dirija el producto o servicio.

2.- Precio: Elemento por demás relevante y decisivo a efecto de realizar el consumo del insumo y que conlleva una implicación que influye en el bolsillo y la estimación de certeza en la garantía de calidad, origen y protección del consumidor, ya que entre más aproximado sea el mismo entre productos que ostenten signos que compartan las características, será más proclive el consumidor a adquirirlos inducidos por confusión.

3.- Comunidades: Es la implicación del resultado mercadotécnico realizado sobre la marca y el sentimiento de inclusión y lealtad hacia la misma de forma tangible por medio de la existencia de circunstancias que acompañen la existencia de la marca, sería el *modus operandi* o *vivendi* de las mismas en el animo del

---

<sup>279</sup> Y como todo lo expuesto en nuestra propuesta, encontrara una excepción que deberá ser sustentada en términos que detallen las razones para no aplicar determinado punto.

comprador como un plus. *Verbigratia.- El pin de BLACKBERRY, los eventos de expedición de CAMEL, las fiestas de J&B.*

4.- Tipo de compra: Compartimos el criterio de la OAMI que estima el carácter de adquisición del insumo, agregándole el tipo de compra común a fin de dividirlos en:

- Infrecuente: Serán aquellas adquisiciones *lato sensu* que se hagan de forma aislada en base a la utilidad de un producto o la carencia de hábitos del cliente pero que no resulten importantes.
- Común: El consumidor adquiere un insumo sin reparar en la estimación marcaria en base a requerir las características generales de un producto por tratarse de un acontecimiento al que no le concede mayor relevancia.
- Onerosa: Es toda aquella adquisición realizada con relevancia para el consumidor en el plano económico por destinar una parte de sus ingresos a la obtención del satisfactor y que impliquen una elección detallada y con mayor atención de las propiedades del producto y la certeza de las garantías de calidad y protección al consumidor que de cualquier otra.
- Peligrosa: Tipo de consumo realizado por el destinatario de la marca que implique un riesgo para su salud e integridad física donde su atención se podra centrar al maximo en la marca, aunque no conozca los elementos del producto o servicio. *Ejemplo: medicamentos.*

#### **4.3.2. TIPO DE CONSUMIDOR.**

Una vez expuesto lo anterior podemos observar un esqueleto de verificación y cotejo marcario mas ordenado, concatenado y lógico a lo que deberemos agregar por parte del consumidor<sup>280</sup> en una tipología básica que se encuentra más detallada de la idea de que el adquirente es una persona simple, ya que los

---

<sup>280</sup> En la Teoría de la acción penal se denominaría: conocimiento potencial de la antijuridicidad a fin de determinar la capacidad de culpabilidad de la persona que desplego la conducta injusta y determinar su culpabilidad; situación que decidimos importar a manera de análisis.



estudios mercadotécnicos se encuentran enfocados a la satisfacción de un sector de la población en específico y la inversión que se realiza en las marcas y los productos es merecedora de ser tomada en cuenta:

a) Consumidor común: Es el público en general que puede adquirir el producto bajo el que se ampara una marca en cualquier condición sin que medie motivación alguna en específico.

b) Consumidor promedio: Es aquel a quien se dirige el producto esperando que lo adquiriera a fin de satisfacer una necesidad o deseo, que adquiere el insumo en base a las características generales del producto o servicio y que puede tener conocimiento o no de la marca en estudio, y que considera la marca durante un breve instante sin que la misma incida directamente en su elección, pero que contribuya a la cimentación de su confianza futura, se encuentra atendiendo las características globales del insumo sin reparar a profundidad en ninguna de ellas.

c) Sofisticado.- Resulta el consumidor que conoce las características de los productos en base a sus actividades, y reconoce la calidad de la marca, entre un espectro de competidores, pero no significa que sea inmune a la confusión entre las mismas. *Ejemplo: Hojalateros, pintores, mecánicos, etc., quienes realizan compras especializadas hasta cierto grado.*

d) Fiel.- Es aquel consumidor que resiente el impacto mercadotécnico de la marca y que hasta en cierto punto puede “vivir la marca” y que es proclive a adquirir productos o servicios de otro tipo siempre y cuando se auspicien bajo una marca; este tipo de consumidores resulta imposible que adquiriera por confusión, pero no se encuentran libres de ser sorprendidos por una falsificación.

Es pertinente mencionar al tipo de cliente y que muchas veces el mismo se encuentra perfectamente consciente de que se encuentra adquiriendo un producto que no es el original<sup>281</sup>, pero esa estimación precisamente rebasa el ámbito de la confusión porque el consumidor tiene conocimiento de la

---

<sup>281</sup> JALIFE DAHER, Mauricio; .....

circunstancia, pero resultaría merecedor de un estudio por separado de aspectos que rebasan el plano jurídico.

#### **4.3.3. CONFUNDIBILIDAD.-**

Resuelto el plano de la cotejabilidad y la usurpación de identidad, como transgresión a la existencia de un signo distintivo en base a los niveles de Identidad; así como la clasificación del consumidor por separado y no como elemento interno a la tasación de la usurpación de identidad marcaria; a nuestra consideración resultaría:

- a) Disparidad: Ya se menciona en el desarrollo de este trabajo, y las marcas no se asemejan en ninguno de sus elementos por lo que pueden coexistir perfectamente en el mercado bajo los parámetros de libre y leal competencia.
- b) Parecido: Las marcas en el mercado tal vez manifiesten la expresión de algunos rasgos en común, pero el consumidor conoce a la perfección las diferencias entre ellas, e inclusive podría existir contraposición entre las mismas en término de publicidad a fin de acentuar las diferencias.
- c) Similitud: Existe coincidencia de elementos que conforman la marca y no es clara su distinción en un solo plano, pero en base a los elementos conceptuales se desvanecen, situación que debe ser sancionada de alguna manera por el Estado.
- d) Confusión: Se comparten características inclusive a nivel conceptual de forma externa e interna, en nuestra opinión es en este nivel de identidad donde ocurre la “similitud en grado de confusión”, entre existan mas elementos de coincidencia se aproximara a la falsificación.
- d) Falsificación: Definición ya resuelta y expuesta en el cuerpo de este trabajo; sin embargo nosotros también mencionamos el concepto de ‘falsificación por equiparación’, en el que satisfacerían los mismos elementos que en la confusión, pero en término penales el sujeto activo de la conducta tendría noción de la tipicidad, antijuridicidad y el conocimiento potencial de la antijuridicidad en base a su actividad y el lucro que concibe previamente. Siendo que la falsificación “pura” ocurriría en término de usar la marca sin consentimiento del titular.

En cuanto a la similitud y confusión, podrían darse respectivamente las siguientes consecuencias:

**I.- Asociabilidad.-** El consumidor haría la diferenciación entre marcas pero consideraría los productos ligados en base a la garantía de origen.

**II.- Confundibilidad.-** El consumidor no es capaz de distinguirlos en base a la coincidencia de elementos comunes a pesar de no integrarse por completo.

Finalmente, en un litigio podríamos estimar como probanzas en la medida que pudieran obtenerse, reconociendo que constituirían pruebas indirectas y que su relevancia quedaría a la libre estimación de la autoridad que resolviera:

- El volumen de ventas por parte del usurpador.
- El impacto o menoscabo por parte del titular

Expuesto lo anterior, podemos afirmar que la sistematización propuesta recoge conceptos ya mencionados, pero que brinda las bases para una estimación mucho más ordenada, objetiva y real para la resolución de controversias en la materia, ya que “los pensamientos, aún cuando sean aprehendidos por distintos sujetos, en distintos lugares y en distintos momentos, son siempre, en sentido estricto, en lo que a su contenido se refiere, los *mismos* pensamientos<sup>282</sup>” o en otras palabras “lo mismo vale para el concepto o para el significado y las formas fenoménicas de expresión de ellos”<sup>283</sup>, porque si bien es cierto que existen distintas formas de aprehensión de la realidad, no podemos negar que la misma es *única* en términos marcarios y la dificultad de estimar fenómenos en ídoles que pudieren parecer subjetivas, deberá realizarse con la mayor objetividad posible. y como naciente Teoría o propuesta, requiere ser perfeccionada...

...en ello nos concentraremos.

---

<sup>282</sup> HABERMAS, Jürgen; *Facticidad y Validez*, Op. cit, p. 72.

<sup>283</sup> *Ibidem*, p. 73.

## ***CAPÍTULO V.***

***EPÍLOGO Y POSTULADOS SOBRE  
UNA TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN  
MARCARIA.***

## **CAPÍTULO V.- EPÍLOGO Y POSTULADOS SOBRE UNA TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN MARCARIA.**

“Los pensamientos, aún cuando sean aprehendidos por distintos sujetos, en distintos lugares y en distintos momentos, son siempre, en sentido estricto, en lo que a su contenido se refiere, los *mismos* pensamientos<sup>284</sup>”, menciona Habermas en su *Facticidad y Validez*, a efecto de insertar su teoría de la Acción Comunicativa para estimar los alcances del consenso social para la edificación del Estado.

Habiendo revisado y expuesto nuestras razones para explicar la propuesta que observamos, citamos tal frase porque en palabras del mismo Habermas “lo mismo vale para el concepto o para el significado y las formas fenoménicas de expresión de ellos”<sup>285</sup>, porque si bien es cierto que existen distintas formas de aprehensión de la realidad, no podemos negar que la misma es *única* en términos marcarios y la dificultad de estimar fenómenos en ídoles que pudieren parecer subjetivas, deberá realizarse con la mayor objetividad posible.

Nuestra visión ha sido expuesta de la forma más sencilla posible, conteniendo sus propias falencias y carencias, pero a fin de ser enunciadas en términos de Einstein<sup>286</sup> brevemente exponemos lo siguiente.

### **5.1. POSTULADOS**

#### **5.1.1. LA INTERDISCIPLINARIEDAD OTORGA CIENTIFICIDAD Y EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL (*LATO SENSU*) NO EXISTE EXCEPCIÓN.-**

No existe un único método de aprehensión del conocimiento, ni una sola vía para llegar a la verdad científica, el Derecho es una ciencia que se ha allegado de

---

<sup>284</sup> HABERMAS, Jürgen; *Facticidad y Validez*, Op. cit, p. 72.

<sup>285</sup> Ibidem, p. 73.

<sup>286</sup> “Nunca entiendes algo realmente hasta que no eres capaz de explicárselo a tu abuela”.

distintas ramas del conocimiento para adecuarse a las necesidades que la misma realidad le presenta, existen disciplinas que le auxilian para poder brindar seguridad a las decisiones que se tomen en base a argumentos jurídicos.

En Derechos de Autor y Conexos podemos observar que los avances tecnológicos de fijación crean nuevas circunstancias que el Derecho recoge y regula, medios de los que se vale para poder estimar la protección y el combate a las infracciones de lo que se protege, en Propiedad Industrial es indispensable el acudir a otras ciencias en materia de invenciones porque el Derecho sólo estimará calificaciones que en base a la realidad se puedan medir con cánones ajenos a la *jurisprudencia*. Sin embargo, la materia marcaria *in genere* ha sido olvidada de un análisis científico por considerarse “evidente” el observar fenómenos.

El análisis debe ser lo más apegado a la objetividad y el Derecho sólo se allega de elementos de otra rama del conocimiento especializado que le brinde aspectos para dirimir controversias o regular conductas a futuro.

### **5.1.2. LOS CRITERIOS Y ESTIMACIONES EN COTEJOS MARCARIOS SON ANÁRQUICOS, SUBJETIVOS Y CARENTES DE MOTIVACIÓN, Y SÓLO TIENDEN A UNA JUSTIFICACIÓN.**

Revisamos distintos instrumentos internacionales que contienen elementos de apreciación de marcas, resaltando los criterios de la Oficina de Armonización del Mercado Interno de la Unión Europea y el Acuerdo de Viena sobre elementos figurativos; sin embargo resultan casuísticos y asistemáticos, y no estructuran sus justificaciones que devienen de inducciones de casos que podrían ser interpretados para una u otra forma *justificando* la decisión en términos que no resultan ser convincentes para el gobernado en términos de un Estado Democrático o que se precie de serlo.

La “metodología” que aprecie un signo distintivo en confrontación a otro y que se base pírricamente en contenido *fonético, visual y conceptual* resulta ser insuficiente, arcaica y superflua; porque los que resuelven, si bien deberán tomar

en cuenta la perspectiva del consumidor –al que jamás estiman en todo su alcance-, tienen que estimar cánones resultantes de una investigación y científicidad demostrada que no surge del Derecho mismo, a fin de *motivar* sus decisiones en términos objetivos y no a capricho simple bajo argumentos incompletos y relativos.

### **5.1.3. LA MARCA TIENE REQUISITOS DE EXISTENCIA Y VALIDEZ POR SEPARADO.**

Reclamamos *mutatis mutandis* la estructura básica de la Teoría del Acto Jurídico en materia Civil, donde existen elementos de Existencia y Validez con su aspecto negativo que nos indican la carencia de algún elemento que desestime o anule al mismo.

Tal y como lo mencionamos en su momento, la marca para *ser* como tal primero debe gozar de una **Identidad**, y ser un “fenómeno” asequible de ser aprehendido por los sentidos *identificando* un producto, es decir: siendo utilizado como tal; porque aludiendo al sentido original de un *signo* es una indicación que llega a nuestra *psiqué*.

En el primer capítulo mencionamos que dicha circunstancia puede verse viciada por signos ajenos que atenten contra esa *identidad* directamente; no significa que no pueda utilizarse esa misma *señal* por otros, pero este último hecho no es sino sólo inválido, porque de *facto* la marca existe como identificadora de insumos y como indicadora a los sentidos de su misma existencia.

En segunda instancia, acotamos sobre la **Uniformidad** como elemento de existencia, ya que una marca que se transforma y no es *acorde a sí misma* es imposible de ser *identificada* por los sentidos y mucho menos protegible por el mundo jurídico.

#### **5.1.4. LA PERCEPCIÓN ES UN HECHO FISIOLÓGICO ANALIZADO POR OTRAS RAMAS AJENAS AL DERECHO Y LOS ESTUDIOS REALIZADOS DEBEN SER INCORPORADOS AL MENOS EN SISTEMÁTICA.**

Resulta incomprensible la falta de cientificidad en torno al ámbito marcario para estimaciones jurídicas; la propuesta que ofrecemos no versa a un análisis fisiológico donde se verifique el funcionamiento retiniano o los bastones que en conjunto con los demás órganos y sus faneras, realicen una transducción de los estímulos hasta que se tenga una percepción; sino a la consideración de cánones ya existentes y que resultan asequibles en términos discursivos para consideraciones marcarias.

Análogamente podemos mencionar que sólo un médico puede dar fe de la vida o muerte de un sujeto en términos jurídicos, a pesar de la “evidencia” en caso de que un individuo no respire.

La psicología derivada de posturas originariamente kantianas formuló lo que se llaman “Leyes gestálticas” que explican con una facilidad sorprendente las razones de porqué *observamos* lo que *vemos* de la manera en que lo hacemos; particularizando los estímulos plasmados en percepciones mentales bajo focos de atención precisos; sin duda, de increíble valor para efecto de cotejos marcarios; describiendo fenómenos fácticos de una manera objetiva.

Análogamente podemos mencionar que sólo un médico puede dar fe de la vida o muerte de un sujeto en términos jurídicos, a pesar de la “evidencia” en caso de que un individuo no respire.

#### **5.1.5.- LA INCORPORACION DE CONSIDERACIONES GESTÁLTICAS NO ES EXHAUSTIVA, NI ABSOLUTA.**

En el cuerpo de la formulación de nuestra posición, indicamos algunas directrices susceptibles de recibir acicates académicos para poder perfeccionarse; la invocación de la Teoría de la Gestalt no es el único aporte que realizamos, sino su



enmarcamiento dentro de un ámbito de análisis más grande que estima factores internos y externos donde incorporamos a la mercadotecnia como ciencia para estimar los factores que favorecen la percepción en términos comerciales y consideran un rango de consumidor especializado al que le incluyen otro tipo de estímulos en base a sus condiciones de edad, sexo, preferencias, nivel socioeconómico, etc. que sin duda tampoco ha sido recogido por el Derecho bajo ninguna sistemática.

#### **5.1.6. LA TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN MARCARIA PERMITE UNA CALIFICACIÓN MÁS ADECUADA DE CONFRONTACIÓN Y MOTIVA UNA CONSECUENCIA MÁS REAL SOBRE LAS ESTIMACIONES SECUNDARIAS.**

Indicamos en su momento los niveles de “usurpación de identidad” de una marca: disparidad, parecido, similitud, confusión y falsificación; los cuales aclaran con mayor certidumbre el resultado de una confrontación marcaria que el simple empleo de “similitud en grado de confusión” o “en su conjunto” o “al primer golpe de vista” que en términos de calificación objetiva son insultantes; inclusive rebasando a nuestro parecer las posiciones de “grado de semejanza” o “riesgo de confusión” que levemente se asomaron en sentencias europeas, pero que no aclaran en términos objetivos nada.

Nuestra sistemática atiende los criterios de interpretación existentes en su forma bruta, pero los optimiza bajo la incorporación de los elementos gestálticos y mercadotécnicos que permiten ordenar la calificación de una posible invasión a derechos marcarios con mayor precisión y exhaustividad, armonizando las mismas en un plano cognitivo con cada una de las funciones o garantías marcarias a fin de brindar una explicación más coherente de los signos en pugna.

## **BIBLIOGRAFÍA.-**

- ARISTÓTELES, *Acerca del alma*, Edt. Greda, 2010.
- ALEXY, Robert, *Teoría de la argumentación jurídica, la teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica*, Trad. de Manuel Atienza e Isabel Espejo, Edt. Palestra Editores, Perú, 2007
- \_\_\_\_\_ *Teoría de los Derechos Fundamentales*, Edt. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002
- ARACAMA ZORRAQUÍN, Ernesto; *“Medios distintivos y Publicidad Comparativa”*, Edt. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989
- ARDEN, Thomas P.; *Protection of Nontraditional Marks, Trademark Rights in Sounds, Scents, colors, Motions an Product Design in the U.S*; INTA, New York, 2000, 252 pp.
- ATIENZA, Manuel; *Las razones del Derecho, Teorías de la argumentación jurídica*; Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2009, Universidad Nacional Autónoma de México,
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo; *“Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal”*, Edt. Civitas, S.A.; Madrid, 1978
- BARON, Robert; *Psicología*, Edt. Prentice Hall, 1996.
- BECERRA RAMÍREZ Manuel (COMPILADOR-VARIOS AUTORES), *Estudios de Derecho Intelectual en Homenaje al Profesor David Rangel Medina*, Edt. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1998
- BOUZAS Ortiz, José Alfonso y SUAREZ Y LOPEZ GUAZO, Laura Luz; *Conocimiento Científico e Interdisciplina en EPISTEMOLOGÍA Y DERECHO*; publicación del Instituto de Investigaciones Económicas y el Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2007
- BRYAN KEY, Wilson; *Seducción Subliminal*, Trad. de Guadalupe García León del Paso, Edt. Diana, 1992

- CARRIÓ, Genaro; *Notas sobre Derecho y Lenguaje*, Edt. Abeledo Perrot, 5ª Ed.
- CRAVENS David y PIERCY Nigel; *Strategic Marketing*, Edt. Mc Graw-Hill-Irwin Series in Marketing
- DANIEL, Patricia; *Fundamentos de Mercadotecnia*, Edt. Trillas, p. 16.
- DELGADO RODRÍGUEZ, Swami Rabindranath “*Las Marcas Sónicas y Dinámicas en el Derecho Positivo Mexicano*” (Tesis de Licenciatura, UNAM), 2005.
- \_\_\_\_\_ *El Delito de Falsificación de Marca, Un análisis Dogmático*, en *ESTUDIOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL*, Compilador: Mauricio Jalife Daher, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual AMPPI, Edt. Sista, México, 2010.
- DESCARTES, René; *El discurso del método*, Trad. Fernando Alonso, Ediciones Akal.
- FERRAJOLI, Luigi; *Epistemología Jurídica y Garantías*, Edt. Fontamara, 2004
- FERRATER MORA, “*Diccionario de Filosofía*”, Edt. Ariel Ref S.A., 1a. ed., Barcelona, España, 1994,
- FULLER, Lon; *El Caso de los Exploradores de Cavernas*, Trad. Genaro Carrió, Edt. Abeledo-Perrot, Argentina, 1976,
- GARCÍA-MAYNEZ, Eduardo; “*Introducción al Estudio del Derecho*”, Edt. Porrúa, 49ª ed.,
- GARCÍA MORENTE, Manuel; *Lecciones Preliminares de Filosofía*, Edt. Porrúa, Colección “Sepan Cuántos” No. 164, México, 1971
- GARRIGUES, Joaquín; “*Curso de derecho mercantil*”, Edt. Porrúa, México, 1981
- GOLDSTEIN, Bruce E.; *Sensación y Percepción*; Edt. Thompson Paraninfo, 5ª. Ed.
  
- HABERMAS, Jurgen; *Facticidad y Validez: Sobre El Derecho y el Estado Democrático De Derecho en términos de Teoría del Discurso*, 5ª Ed. Editorial Trotta, España
- \_\_\_\_\_ y RATZINGER Joseph; *Entre Razón y Religión*, Trad. de Isabel Blanco y Pablo Largo, Edt. Fondo de Cultura Económica, México, 2008
- HART, H.L.A., *El Concepto de Derecho*, Edt. Abeledo Perrot, Trad. Genaro Carrió, 2ª ed, Buenos Aires, 1992.
- HAIR Joseph et al; *Marketing*, Thompson Editores, 8ª ed, 2006

- HARTNACK, Justus; *La Teoría del Conocimiento de Kant*, Trad. de Carmen García Trevijano y J.A. Lorente, Edt. Cátedra, Colección Teorema, Madrid, 1984
- HOHFELD, W.N.; *Conceptos Jurídicos Fundamentales*, Trad. por Genaro Carrió, 3ª Ed., México, 1995
- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, *Diccionario Jurídico Mexicano T. P-Z*; Edt. Porrúa; 13a ed. México, 1999
- JACOBY, Jacob; “*The psychological foundations of Trademark law: secondary Meaning, Genericism, Fame, Confusion and Dilution*”; THE TRADEMARK REPORTER, Vol. 91, September-October, 2001, No. 5, Estados Unidos.
- JALIFE DAHER, Mauricio; *Aspectos Legales de las Marcas en México*, Edt. Sista, 6ª. Ed, México, 2003
- KANT, Inmanuel; *Crítica de la Razón Pura*, Trad. Manuel García Morente y Manuel Fernández Núñez; Edt. Porrúa; 14 ed. Colección “Sepan Cuantos No. 203”
- KOFFKA, Kurt; *Principios de la Psicología de la Forma*, Edt. Paidós, Buenos Aires
- KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary; *Fundamentos de Marketing*, Edt. Prentice-Hall Hispanoamericana-
- KUHN, Thomas S., *The Structure of Scientific Revolutions*, United States
- LANE K. Kevin; *Administración Estratégica de Marca –Branding-*, Edt. Person-Prentice Hall, Trad. Erika Montserrat Jaasso, 3ª ed
- LARENZ, Karl; *Metodología de la Ciencia del Derecho*, Trad. de Marcelino Rodríguez Molinero, Edt. Ariel S.A., 1994.
- LINDSTROM, Martin; *Brand Sense*, Trad. Roberto Andrés Haas García, México, 2009
- \_\_\_\_\_; *Compradición (Buy.ology)*; Trad. de Adriana de Hassan, Edt. Grupo Editorial Norma, 2009
- LOCKE, John; *Ensayo sobre el entendimiento humano*; Fondo de Cultura Económica;
- McCARTHY, Thomas; “*Trademarks and Unfair Competititon*”, T. I, Edt. Rockhester, 1973
- McDANIEL, Carl, *Curso de Mercadotecnia*, Edt. Harla, 2ª Edición, México, 1986..
- MARTINEZ MEDRANO Gabriel, y SOUCASSE Gabriela; “*Derecho de marcas*”; Edt. La Roca, Buenos Aires, Argentina, 2000

- MATLIN, Margaret W. y FOLEY, Hugh J. *Sensación y Percepción*, Edt. Prentice Hall
- NAVA NEGRETE, Justo; *“Derecho de las marcas”*, Edt. Porrúa, México, 1985
- OLIVERCRONA, Karl; *Lenguaje Jurídico y Realidad*; Trad. por Ernesto Garzón Valdez, Edt. Fontamara, México, 2007
- POPPER, Karl; *El mito del marco común, en defensa de la ciencia y la racionalidad*; Trad. por Marco Aurelio Galmarini, Edt. Paidós, 2005
- \_\_\_\_\_.; *La lógica de la Investigación Científica*, Trad. Víctor Sánchez de Zavala, Edt. Tecnos, Madrid
- RAMELLA, Agustín; *“Tratado de la propiedad industrial”*, Edt. Hijos de Reus, Madrid, 1913
- RANGEL MEDINA, David; *“Derecho Intelectual”*, Edt. Mc. Graw Hill, 2ª ed., México, 1999
- \_\_\_\_\_.; *“Tratado de Derecho Marcario”*, Edt. Libros de México; México, 1960
- RAWLS, John, *Teoría de la Justicia*, Trad. por Maria Dolores González, Edt. Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1995, 2ª ed.
- ROJINA VILLEGAS, Rafael; *Derecho Civil Mexicano, T. III, Bienes, Derechos Reales y Posesión*; Edt. Porrúa, 4ª ed; México, 1981.
- ROSENBLUETH, Arturo; *El método científico*, Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACYT), 2ª ed. 1981
- SAINT-GAL, Yves; *“Protection et Valorisation des Marques de Fabrique de Comerse ou de Service”*, Edt. Delmas et Cie ; París, Francia ; 1978
- SÁNCHEZ VÁSQUEZ, Rafael; *Metodología de la Ciencia del Derecho*, Edt. Porrúa, 4ª ed
- SARTORI, Giovanni; *Homo Videns, La Sociedad Teledirigida* Edt. Taurus, Madrid, 1998
- SCHIFFMAN, Harvey R., *La percepción Sensorial*, Trad. José Hurado Vega, Edt. Limusa, 1983
- VIÑAMATA PASCHKES, Carlos; *“La propiedad intelectual”*, Edt. Trillas, 1ª ed., México, 1998.
- ZAGREBELSKY, Gustavo; *El Derecho Dúctil*, Edt. Trotta, S.A., Trad. de Marina Gascón, 5ª ed, 2003

## **DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS.-**

- “*Diccionario Español-Latín*”; Edt. Ramón Sopena, S.A., España, 1985, p. 665.
- ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA t. XXIII; Bibliográfica Omeba; Argentina, 1971.

## **LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.-**

- Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas
- ADPIC: Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)
- Arreglo de Niza
- Arreglo de Madrid.
- Directrices de oposición de la Oficina de Armonización del Mercado Interno de la Unión Europea, parte 2, capítulo 2, *Riesgo de confusión, D. Apreciación Global*
- Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, Parte C: Oposición, Parte 2, Capítulo 2: C. Similitud de los signos
- Lanham Act (15 U.S.C. § 1051–1127)
- Ley de la Propiedad Industrial
- Ley Federal de Protección al Consumidor
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA)
- Tratado de Nairobi
- Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.
- Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

## **JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL –RESOLUCIONES-**

- Caso SABEL C-251-95
- Caso LLOYD C-342-97

- A&h Sportswear, Inc; Mainstream Swimsuits, Inc., Appellants v. Victoria's Secret Stores, Inc.; Victoria's Secret Catalogue, Inc, U.S. Court of Appeals, Third Circuit - 237 F.3d 198 (3rd Cir. 2000)

#### **WORLD WIDE WEB.-**

- *.De Genesi ad litteram L. III* Trad. Sentir no es algo del cuerpo, sino del alma por medio del cuerpo; disponible en [http://www.sant-agostino.it/latino/genesi\\_lettera/genesi\\_lettera\\_03.htm](http://www.sant-agostino.it/latino/genesi_lettera/genesi_lettera_03.htm) al mes de junio de 2010.
- **INTERBRAND.** <http://www.interbrand.com/es/knowledge/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2010.aspx> (consultable al mes de septiembre de 2010)
- **REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA**  
[http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=confusi%F3n](http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=confusi%F3n)  
consultable al mes de septiembre de 2010.
- **WIPO. (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION)**  
<http://www.wipo.int/classifications/nivilo/vienna/index.htm?lang=EN#>
- **OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERNO DE LA UNIÓN EUROPEA.**  
<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.es.do> disponible al mes de septiembre de 2010
- <http://cases.justia.com/us-court-of-appeals/F3/237/198/564897/> al mes de septiembre de 2010.