



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

“PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN SUPUESTO DE INFRACCIÓN A FIN DE EVITAR LA PÉRDIDA DEL CARÁCTER DISTINTIVO DE UNA MARCA, AL SER MAL UTILIZADA POR EL EDITOR DE UN DICCIONARIO”

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO**

**PRESENTA:
AMILCAR ILIU PÉREZ GONZÁLEZ.**

**ASESOR DE TESIS:
LIC. JORGE LUIS RINGENBACH SANABRIA.**



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.



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES,
MARCAS Y DERECHOS DE
AUTOR.

ASUNTO: TERMINÓ DE TESIS.

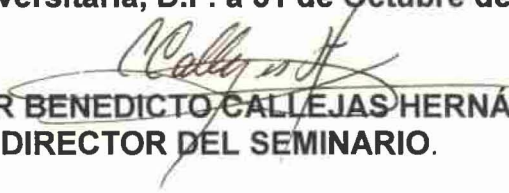
DR. ISIDRO ÁVILA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
P R E S E N T E.

El pasante de Derecho señor, **C. AMILCAR ILIU PÉREZ GONZÁLEZ** ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **LIC. JORGE LUIS RINGENBACH SANABRIA**, la tesis titulada.

“PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN SUPUESTO DE INFRACCIÓN A FIN DE EVITAR LA PERDIDA DEL CARÁCTER DISTINTIVO DE UNA MARCA, AL SER MAL UTILIZADA POR EL EDITOR DE UN DICCIONARIO”

En consecuencia y cubiertos los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicitan a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de dicho examen.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F. a 31 de Octubre del 2011.


DR. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

“El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad”

DEDICATORIAS.

En primer lugar quiero agradecer a la persona que me ha acompañado durante estos largos años de estudio, aquella que le agradezco por todas sus enseñanzas y su infinito amor, este trabajo te lo dedico en cada una de sus letras, es para ti mamá TE AMO CON TODO MI SER.

A mis hermanos queridos, Aldo Favio, Obed Alonso, Brenda Berenice, Miriam Betzabeth, Radai Aníbal y Neftalí Said, a todos ellos les he aprendido algo que me ayuda a ser la persona que soy ahora, LOS AMO.

A mis amigos de la infancia y hermanos, Jesús Venegas, Agustín Ibarra, Luis Alfonso Ventura, Porfirio Pantoja, quienes son parte de mi vida.

A mis grandes amigos de la secundaria, Zahyre Manuel Salinas, Héctor Álvarez, Humberto Sánchez, Hugo Aguilar e Ivar Palacios.

A mis amigos de la Universidad Bruno Isaac Bautista, Clara Isabel Santana, Vanessa García y Wendy Selene Corona Laguna y Alejandro Ortiz Bautista.

A un gran amigo quien fue parte importantísima en el desarrollo del presente trabajo, Juan Carlos Chávez.

A mis compañeros y amigos de trabajo, Fernando Ponce, Edgar Zazueta y Miriam Cruz.

A las personas que me enseñaron a trabajar y que tuvieron mucha paciencia en el proceso de la presente tesis profesional, y a quienes les he aprendido muchas más cosas de las que creen que me han enseñado, Marco Vinicio y Víctor Antonio Zazueta Angulo.

A mi asesor, profesor y amigo el Maestro Jorge Luis Ringenbach Sanabria.

A todos y cada uno de mis profesores de la carrera, en particular al Lic. León Felipe Sánchez Ambia.

A cada uno de los miembros del presente jurado.

A esa persona que siempre ha estado conmigo en las muy buenas así como en las peores etapas de mi vida, y siempre a través de los consejos que le daba su padre yo aprendía mucho, a alguien más que mi amigo, alguien que quiero mucho y que es mi hermano del alma, Jorge Alberto Domínguez Hernández.

Finalmente quiero agradecer a la persona que es el motor de este trabajo, aquella que sufrió más que nadie mi largo proceso de titulación, y de quien incluso me separe para terminarlo, se lo dedico en cuerpo y alma y con lágrimas de mi corazón, ya que cada palabra, cada coma, acento, todo fue inspirado en ti, este trabajo es para ti YURICO DOMINGUEZ MARTÍNEZ.

Quiero hacer un agradecimiento especial a mi Alma Mater, la escuela que me vio nacer y convertirme en lo que soy, a mi querida Universidad Nacional Autónoma de México.

Agradeciendo a su vez a mi amada Facultad de Derecho.

“PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN SUPUESTO DE INFRACCIÓN A FIN DE EVITAR LA PÉRDIDA DEL CARÁCTER DISTINTIVO DE UNA MARCA, AL SER MAL UTILIZADA POR EL EDITOR DE UN DICCIONARIO”.

INDICE.

CAPITULO 1.

ANTECEDENTES HISTORICOS.

1.1.- Ley de marcas de fabricas de1889.....	1
1.2.- Ley de marcas industriales y de comercio de 1903.....	5
1.3.- Ley de marcas y de avisos y nombres comerciales de 1928	10
1.4.- Ley de propiedad industrial de 1942	13
1.5.- Ley de invenciones y marcas de 1976.....	18
1.6.- Ley de fomento y protección a la propiedad intelectual.....	23
1.7.- Ley de propiedad industrial (actual).....	28

CAPITULO 2.

CONCEPTOS GENERALES.

2.1.- Propiedad Industrial	38
2.1.1.- Propiedad Intelectual.....	41
2.1.2.- Derechos de Autor.....	43
2.1.3.- Derechos Conexos	45
2.1.4.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	48
2.2.- Marcas.....	52
2.2.1.- Marcas Registrables.....	57
2.2.2.- Marcas No Registrables.....	60
2.2.3.- Procedimiento de Registro de Marcas.....	63
2.2.4.- Derechos y Obligaciones del titular de un registro marcario.....	74
2.2.4.1.- Provocación o tolerancia que una marca se transforme en una denominación genérica	81
2.3.- Procedimiento Contencioso Administrativo.....	89
2.3.1.- Acciones.....	90
2.3.2.- Nulidad.....	91
2.3.3.- Caducidad.....	94
2.3.4.- Cancelación.....	96
2.3.5.- Infracciones Administrativas.....	100
2.3.6.- Medidas provisionales que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial utiliza para salvaguardar los derechos tutelados.....	113
2.3.7.- Declaración de Notoriedad o fama.....	117
2.4.- Editores.....	119
2.4.1.- Derechos y Obligaciones de los editores en la Ley Federal de Derechos de Autor.....	120
2.5.- Diccionarios.....	129
2.5.1.- Función y tipos de diccionarios.....	132
2.5.2.- Características.....	136

CAPITULO 3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

3.1.- Supuestos de cancelación de un Registro Marcario.....	138
3.1.1.- Artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial.....	138
3.1.2.- Artículo 154 de la Ley de la Propiedad Industrial.....	141
3.1.3.- Artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial.....	142
3.2.- Análisis, estudio y desmembramiento del artículo 153 Ley de la Propiedad Industrial.....	143
3.2.1.- Como se transforma en Genérica una marca, según el criterio (medio) del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	148
3.2.2.- Que se entiende por pérdida del carácter distintivo de una marca.....	154
3.3.- Elementos de prueba que se allega el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para considerar si una marca es un concepto de uso común o genérico.....	155
3.4.- Procedimiento de Cancelación de un registro marcario, cuando el Instituto lo hace de oficio.....	156
3.5.- Problemática.....	158
a) Supuesto en el que el editor de un diccionario utilice una marca registrada para usarla dentro de su diccionario como un concepto genérico.....	158
b) Herramientas que tiene el titular de un registro marcario para evitar la pérdida del carácter distintivo de su marca, al darse cuenta que este editor la está utilizando como un concepto genérico.....	162
c) Acciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al darse cuenta que una marca registrada está siendo utilizada por un diccionario como un concepto genérico. Está tolerando y permitiendo que se convierta en una denominación genérica.....	170

3.6.- Legislación Internacional.....	172
3.6.1.- Convención de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.....	172
3.6.2.- Ley de marcas de España.....	174
3.6.3.- Reglamento sobre la Marca Comunitaria (Legislación de la Unión Europea).....	176

CAPITULO 4.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

4.1.- Propuesta de creación de un supuesto de Infracción a fin de evitar la pérdida del carácter distintivo de una marca, al ser mal utilizada por el editor de un diccionario.....	178
4.2.- Justificación del supuesto de infracción.....	182

CONCLUSIONES.....	186
--------------------------	------------

BIBLIOGRAFIA.....	192
--------------------------	------------

CAPITULO 1.

ANTECEDENTES HISTORICOS.

Para poder entender el tema de este trabajo, tenemos que empezar a conocer los antecedentes históricos de la Ley de la Propiedad Industrial, como ha ido evolucionando a través del tiempo y adecuándose a las circunstancias y necesidades de las diferentes épocas.

Veremos como a través del tiempo ha surgido la necesidad de ir adecuando la Ley de la Propiedad Industrial a las realidad en que se encuentra, y como ha ido surgiendo una serie de herramientas que son consecuencia del avance del derecho y a su vez de la necesidad de crear una protección que brinde el Estado al intelecto del hombre, ya que éste es la razón del avance científico del hombre.

1.1 LEY DE MARCAS DE FÁBRICAS DE 1889¹

La **Ley de Marcas de Fabricas de 1889**, entro en vigor el 1º de enero de 1890, a través del decreto de 4 de julio de 1887 realizado por el entonces Presidente de la República Porfirio Díaz, en que se expidió dicha Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de noviembre del año 1889.

La presente **Ley de Marcas de Fabricas**, tiene una gran relevancia pues ésta fue la primera ley en que se regularon las marcas de manera independiente, pues hasta antes de la publicación de dicha ley, las marcas se regulaban en el Código de Comercio vigente en aquel momento, que eran reguladas de manera deficiente, ya que carecían de especificidades tan fundamentales como la definición de marca, y/o la duración de las mismas, entre otras carencias, de tal manera que la publicación de esta ley es un gran

¹ Manuel Dublan y José María Lozano, “Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la republica”, tomo XIX, México 1890, pags 786 – 788.

paso que se da en materia intelectual en nuestro país, y en nuestro derecho pues comienza una era en donde la propiedad intelectual aparece en la escena jurídica en nuestro país.

La **Ley de Marcas de Fabricas de 1889**, es un pequeño cuerpo legal consistente únicamente en 19 artículos, más dos artículos transitorios, en donde se destaca que no define como tal una marca, pero si define lo que no se puede considerar como tal, y señala en su artículo 3º *que no se considerara como marca la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto. En ningún caso el signo podrá ser contrario a la moral.*

Este ordenamiento tuvo particularidades especiales respecto de la regulación de las marcas, por ejemplo señala en su artículo 9º:

“...Artículo 9º. La propiedad exclusiva de una marca no puede ejercitarse sino en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento²...”

Y tenía preceptos legales que a la fecha pueden resultar increíbles, como el artículo 10º que señala:

*“...10. La declaración que habla el artículo anterior, **se hará sin examen previo**, bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes³...”*

En este mismo artículo queda de manifiesto procedimientos que en el presente no existen y son materia de discusiones entre los estudiosos del tema ya que estos procedimientos son aplicables en diferentes legislaciones actuales y que son jurídicamente viables para la expedición del título marcario, tal es el caso de lo que establece en el segundo párrafo de este artículo:

² Op. Cit. Nota 1

³ Idem.

*“...La Secretaría de Fomento hará publicar la solicitud del interesado y **en caso de oposición**, presentada dentro de los noventa días siguientes a la publicación no se procederá al registro de la marca hasta que la autoridad judicial decida a favor de quien debe hacerse el registro⁴...”*

Es decir el procedimiento de oposición al registro marcario.

Así mismo, esta ley determinaba que la protección que le daba el Estado al titular de un registro marcario era de manera indefinida, es decir que la marca no tenía caducidad, y únicamente estaba sujeta a un supuesto, como lo señala en el artículo 12 de esta ley que a la letra dice:

*“..Artículo 12. La duración de la propiedad de las marcas de fabrica **es indefinida**, pero se entenderá abandonada por la clausura o falta de producción por mas de un año del establecimiento, fabrica o negociación, que la haya empleado⁵...”*

Podríamos considerar este artículo como el único supuesto que habla de la cancelación de un registro marcario, ya que si no existía producción de los productos a los cuales le aplicamos la marca que se registro, se consideraba como abandonada la solicitud y procedía la consideración de abandono de la marca, por ende vamos a catalogarlo como el antecedente mas antiguo de todos los supuestos que conocemos hoy en día como, la cancelación de un registro marcario.

Desde entonces existieron supuestos en los que la marca podría considerarse como nula, debido a ciertas hipótesis que el legislador plasmo en el artículo 14 de la primera Ley de Propiedad Industrial.

⁴ Op. Cit. Nota 1

⁵ Idem.

También existieron antecedentes de lo que hoy en día podríamos considerar como Infracciones Administrativas pues de la lectura de esta ley podemos advertir que existían supuestos en los que se consideraba como falsificada un marca (artículo 16) y en caso de caer en alguno de estos supuestos el culpable quedaba sujeto a las penas que señalaba el código Penal respectivo (artículo 18).

Así pues, se desprende que la **Ley de Marcas de Fabricas de 1889**, fue un ordenamiento con bastantes lagunas mismas que fueron la razón del avance hacia el siguiente peldaño en la creación de una legislación más formal, completa y con mayor protección a los titulares de los registros marcarios, pues esta ley no era suficiente para garantizar la seguridad legal de una marca, además de ser la invitación para la creación de una ley.

“...La ley que hoy rige es deficiente y, ante el silencio del Legislador multitud de cuestiones quedan abandonadas a la inestabilidad de la jurisprudencia y a merced de decisiones arbitrarias, según el credo científico del juez sentenciador y según sea la escuela a la que él se afilie. No solamente dicha ley es deficiente, sino que no protege lo bastante el derecho de propiedad, porque fluctuando entre dos sistemas el que da el carácter declarativo de ellas, y el que lo considera como atributivo, contribuye inconsistentemente a la usurpación...”⁶”

Así que en esta ley encontramos una pequeña referencia a lo que tratamos en el presente trabajo, encontramos un pequeño antecedente a lo que se refiere la cancelación de un registro marcario.

⁶ Vega Fernando, “Proyecto de la Ley de Marcas de Fabricas y de Comercio”. Publicado en “*Revista de Legislación y Jurisprudencia*”, México julio-diciembre 1901, pag. 59 a 95.

1.2 LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903⁷

La **Ley de marcas industriales y de comercio de 1903**, deroga a la Ley de marcas de fabricas de marcas de fabricas de 1889, convirtiéndose esta disposición en una ley de mayor importancia debido al contenido de la misma, ya que los legisladores se encargaron de dotarla de una serie de disposiciones con mayor especificidad en lo general y otorgándole una serie de lineamientos en lo particular.

Uno de las características que sobresalieron en esta ley, fue el hecho de ordenar los artículos por capítulos situación que no se había presentando hasta entonces en este tipo de ordenamientos, característica que le dio una apariencia de modernidad, situación que facilito al lector el manejo de la misma.

La nueva Ley, entro en vigor el día 1º de octubre de ese mismo año, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 02 de Septiembre del año 1903 y consistía de 93 artículos incluidos los transitorios, y se dividía en 8 capítulos.

Otra de las características principales de esta nueva legislación es que es la primera ley que realizar una definición de lo que se debió de entender como marca, ya que en leyes anteriores no existía tal aclaración y esta ley lo define en su artículo 1º de la siguiente manera:

“...Art. 1. Marca es el signo ó denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor ó comerciante en los artículos que produce ó expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.

Pueden especialmente constituir marca los nombres, bajo una forma distintiva, las denominaciones, “etiquetas” ó marbetes, cubiertas, envases ó recipientes, timbres, sellos, viñetas, orillos, recamados,

⁷ Diario oficial. México 02 de Septiembre de 1903.

filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas etc, entendiéndose que esta numeración es puramente enunciativa y no limitativa⁸...”

Convirtiéndose esta ley en una de las más importantes en los antecedentes de la actual Ley de Propiedad Industrial, toda vez que la misma se formalizaba tanto en su organización así como en su contenido, y ésta se dotó de nuevos supuestos y nuevas reglas debido al avance de la materia, y al tratar de alcanzar la mayor normatividad para éstos avances.

En la presente ley, comienza a verse supuestos que limitaban el registro de marcas, y señalaban una serie de supuestos que no podrían registrarse como marcas debido a que las denominaciones propuestas a registro no contaban con la característica esencial de éstas, LA DISTINTIVIDAD. Así lo señalan en su artículo 5 de la siguiente manera:

“...Art. 5. No podrán registrarse como marca:

*1. Los nombres ó **denominaciones genéricas** cuando la marca ampare objetos que estén comprendidos en el género ó especie a que se refiere el nombre ó denominación; pues el requisito indispensable, para que una denominación ó nombre pueda servir como marca, es el de que sea susceptible para señalar ó hacer distinguir los efectos así amparados, precisamente de otros de su misma especie o clase⁹...”*

De tal manera que en esta ley encontramos el antecedente más antiguo de la Distintividad y se empieza hablar de las denominaciones genéricas, y en esta ley lo tratan como un supuesto para la negativa del otorgamiento del registro marcario, ya que no se podían registrar como marca aquellas DENOMINACIONES GENÉRICAS, que ampararan artículos que estuviesen comprendidos dentro del género a que se refiere dicha denominación, dicho de otro modo es que no se podía registrar como marca,

⁸ Op. Cit. Nota 7

⁹ Idem.

aquellas palabras que describieran o hicieran referencia por si solas a los artículos a que se aplicaría la marca, por ejemplo, no se hubiera podido registrar como marca en aquellos entonces, y bajo este criterio, la marca “LÁCTEOS DELICIOSOS” porque la palabra lácteos resulta ser genérica para los productos que pretende amparar como lo son, leche, quesos, cremas, etcétera, en fin todos aquellos derivados de la leche que conocemos como lácteos, entonces dicho registro marcario sería genérico de los productos a se pretendía aplicar.

El legislador trato con este supuesto, propiciar que las marcas que posteriormente se pretendían registrar estuvieran revestidas de un carácter distintivo mismo que las haría sobresalir de los demás productos o servicios a las que se pretendía amparar sin que existiera confusión del producto específico a adquirir y del género de los mismos.

El tema de la distintividad es parte fundamental en la esencia de las marcas, ya que sin la distintividad, que es la esencia de ser de las marcas, no se puede existir la diferenciación entre estas, y por ende no sería un signo distintivo de entre otros de su misma especie.

Otra de las característica generales de esta Legislación, es que el registro marcario contaba con una término más amplio para la renovación de éste, ya que la vida de una marca se prolongaba hasta los 20 años, situación que fue cambiada al paso de los años y llegar hasta los 10 años, como actualmente se trata. De aquel término damos cuenta en el artículo 6 de esta legislación que a la letra dice:

“... Art. 6. El registro de una marca deberá renovarse cada veinte años. El retardo para hacer esa renovación no traerá consigo la pérdida de los derechos al uso exclusivo de la marca, pero hará incurrir al interesado en un recargo sobre los derechos fiscales que haya de pagar, de acuerdo con lo que prevenga el Reglamento, y mientras no se lleve a cabo la renovación, el mismo interesado no

tendrá acción penal contra los que independientemente use ó falsifiquen la marca¹⁰...”

Un dato curioso lo encontramos en el artículo 9º de esta ley, ya que ésta ordenaba específicamente que cada registro marcario deberá ser acompañado de las frases que a continuación se enuncian y que eventualmente fue evolucionando a una de las legendarias frases de nuestro país, pero primeramente se componía de la siguiente:

“...Art. 9. Las marcas registradas deberán llevar leyendas ostensibles que digan respectivamente:

*I. Las que usen los fabricantes, industriales, agricultores, etc. “**Marca Industrial Registrada**”, ó bien “**M. Ind. Rgtrda**”, número y fecha del registro;*

*II. Las que usen los comerciantes “**Marca de Comercio Registrada**” ó bien “**M de C. Rgtrda**”, número y fecha del registro¹¹...”*

De tal modo que esta ley forma parte importante en el acervo cultural y en el camino de la ley de la propiedad industrial para llegar a la Ley actual, ya que se advierte de la misma que ésta fue adecuándose a la situación de hecho que en el momento se vivía, llegando a ser en su momento una ley suficiente a garantizar la protección de los registros marcarios inscritos hasta entonces.

Evidentemente esta Ley sufrió de grandes modificaciones ya que aunque se trataba de una ley mucho más completa que la primera publicada en 1889, no sería suficiente a garantizar la protección de las marcas al paso de los años, ya que el derecho no es estático, al contrario, la realidad del momento es muy cambiante y por ende el derecho tiene que alcanzarlo para garantizar la seguridad jurídica que se desea, en un estado de derecho.

¹⁰ Op. Cit. Nota 7

¹¹ Idem.

Como conclusión podemos señalar que en la presente ley se comenzó hablar de conceptos como DENOMINACIONES GENÉRICAS se empiezan a estudiar y empiezan a formar parte de una serie de supuestos que tendrán como objetivo el cuidado de la distintividad de los registros marcarios, mismo que se convertirán en supuestos para la cancelación de un registro marcario si se pierde el carácter distintivo o se tolera la transformación de una marca a un Concepto Genérico. Es en esta parte de la historia que aparecen dichos conceptos y los legisladores comienzan a estudiar más a fondo todo aquello que implica la protección de las marcas, su legislación y la adecuación del derecho a la actualidad. De ahí viene la importancia de la presente legislación.

1.3 LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES 1928¹² .

Las más importantes innovaciones de esta Ley con respecto a la derogada de 25 de agosto de 1903, son las siguientes:

“...Desde luego se adopta desde el modelo de adquirir el derecho sobre las marcas, el sistema mixto atributivo-declarativo, pues además de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca, también se reconoce el uso de la marca como fuente de derecho sobre la misma (Art. 1o., 4o, 5o, 6o, y 39 fracciones II y III)¹³...”

Esta Ley define lo que se puede constituir como marca, señalando que para los efectos de la fracción primera del artículo 1o, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase (artículo 2o.)

En el artículo 12 de esta ley, señala que en la solicitud de la marca, así como en las descripciones deberán expresarse los objetos o artículos que deban amparar. No podrán comprenderse en un solo registro artículos que pertenezcan a clases distintas, conforme a la clasificación que establece el Reglamento de esta Ley. Aplicando desde este entonces la clasificación de los registros marcarios, y tratando de adecuarlo a la clasificación que le corresponda según los productos o servicios que sea amparar la denominación propuesta a registro, situación que por demás es de suma importancia porque antes, en la ley de 1903 no hablaba de clasificaciones de marca ni adecuaciones de la misma.

Otra característica trascendental de esta legislación, es que en el artículo 17, habla de un examen de novedad, apuntando que cuando

¹² Diario oficial. Órgano del Gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Sección Segunda, México 27 de Julio de 1928.

¹³ Rangel, Medina *“La propiedad Industrial en la legislación mercantil Mexicana, presente pasado y futuro”*, pag. 614.

al hacer dicho examen de novedad de una marca cuyo registro se solicite, se encuentre semejanza con otra ya registrada o en tramitación y aplicada a los mismos objetos, se comunicará al interesado para que manifieste su conformidad de modificarla, y si no estuviere conforme, se le notificara a los propietarios de las marcas semejantes. Introduciendo un procedimiento que hasta la fecha no se aplicaba pues la demanda de los registros marcarios no lo exigía, creándose de este modo un examen de novedad a efecto de comparar las denominaciones propuestas a registro, con aquellas que ya se encuentran registradas o están en trámites de, para comparar éstas y determinar si existía algún tipo de similitud respecto de la denominación y de ésta respecto de los productos que se pretendían amparar. Procedimiento esencial en nuestros días para realizar un registro marcario y saber si nuestra denominación propuesta a registro no es similar en grado de confusión alguna marca previamente registrada.

La temporalidad de los efectos del registro marcario de una marca, jugó un papel importante en esta Ley pues señalaba que los registros tenían una duración de 20 años, y que dicho plazo era renovable indefinidamente por periodos de 10 años (Art. 24)

En el artículo 28 de esta Ley marcó un requisito fundamental para que dicho registro produjera efectos legales, y era el hecho de aplicar leyendas ostensibles que indicarán que la marca había sido registrada legalmente, requisito sin el cual, dicha marca no produciría efectos legales algunos.

Además de este requisito se señaló otro mas, mismo que consistía en señalar que cuando se trataba de productos de fabricación nacional, la ubicación de la fábrica que deberá indicarse en las marcas, aun cuando aquellos se fabriquen en el extranjero, será únicamente la de México.

Además, las marcas deberán llevar de una manera ostensible la leyenda: **HECHO EN MÉXICO.**

Entre otras particularidades, podemos encontrar en el Capítulo IV denominado Nulidad en su artículo 39 la extinción del registro marcario, señalados a través de una serie de supuestos legales en los cuales la actualización de los mismos tenía como efecto inmediato la nulidad del registro marcario.

Esta lista de supuestos tenía una cierta relación con las causales de nulidad de la ley de 1903, pues aunque en aquella ley se determinaron únicamente con un supuesto, y en la presente ley se enunciaron 5 causales de nulidad, el criterio principal de ambos era el otorgamiento del registro en contravención a lo señalado por las propias leyes, básicamente el argumento en ambas leyes era esté, claro está, que en la presente ley se modernizaban estos supuestos y había particularidades como la señalada en la fracción V que decía que cuando la marca contenga indicaciones falsas respecto a procedencia de los efectos que ampare, o la ubicación del establecimiento industrial o comercial entre otros.

Estos era supuestos de carácter limitativos y no enunciativos pues los únicos supuestos en los que se podía anular el registro marcario eran lo señalados en este artículo y nada más.

Encontramos un artículo que podríamos catalogar como un antecedente más de los que se refiere a la **cancelación de los registros marcarios**, pues en el artículo 43 de este ordenamiento, señalaba que el propietario de una marca registrada, podía pedir en cualquier tiempo al Departamento de la Propiedad Industrial, la cancelación del registro de su marca. Bastando para ello una solicitud por escrito presentada ante dicha Autoridad.

1.4 LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 1942¹⁴

Esta ley es de gran importancia para la transformación de la Ley de Propiedad Industrial que nos rige actualmente, ya que en esta Ley, se adicionan disposiciones referentes a patentes de invención y de mejoras, las de modelos y dibujos industriales, las marcas, los nombres y avisos comerciales, las indicaciones de procedencia y las designaciones o nombres de origen, así como la represión y la competencia desleal.

La presente legislación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 31 de diciembre del año 1942, en donde se convirtió en una ley moderna que englobaba todo lo referente a las invenciones intelectuales, como las que señalamos en el párrafo inmediato anterior.

La presente disposición en general tiene las mismas bases y características generales, obviamente refiriéndonos a los registros marcarios, de las leyes anteriores, claro agregándole ciertos supuestos normativos que no existían anteriormente, pero en general cuenta con los mismos principios de las leyes que la antecede.

A partir de esta legislación y en adelante se comienzan a contemplar disposiciones que son de carácter general para la propiedad Industrial, ya que se tiene que observar los principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 revisada en la Haya.

Entre las disposiciones de esta ley podemos encontrar características generales como lo establecido en el artículo 132 de esta ley que señala que los efectos del registro de una marca duraran 10 años, contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud y demás documentos relativos en la Secretaría de la Economía Nacional. Señalando que este plazo

¹⁴ Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Segunda Sección, México 31 de diciembre de 1942.

será renovable indefinidamente por periodos de 10 años. Resultando esta una característica general de gran importancia pues en la ley que antecede, los plazos y el tiempo que duraba el registro marcario era en principio por 20 años, con periodos de renovación de 10 años, y en la presente sea actualiza el tiempo de duración de los registros marcarios.

Así mismo en el artículo 105 de la presente legislación, se señalan supuestos para la no admisión de registro marcario destacando entre estos los siguientes:

“...Artículo 105.- No se admitirán a registro como marca:

*I.- Los nombres propios, técnicos o vulgares de los productos, o las **denominaciones genéricas**, y sus traducciones, cuando se pretenda amparar artículos que estén comprendidos en el género o especie a que corresponde tal nombre o denominación.*

*II.- Los nombres **QUE SE HAYAN HECHO DE USO COMÚN**, en el país, para designar productos pertenecientes al mismo género o especie que aquellos que tratan de ampararse con la marca.*

V.- los simples colores aisladamente, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos o denominaciones que tengan un carácter particular y distintivo¹⁵...”

Destacando estos supuestos, debido a la mención que hacen respecto de denominaciones genéricas, o nombres que se hayan hecho de uso común, supuestos que no estaban contemplados en ninguna de las leyes anteriores y que son de gran importancia pues el legislador se ha dado cuenta que las denominaciones genéricas son denominaciones que no se pueden registrar como marca debido a la confusión que existiría en caso de otorgar un registro marcario de esta naturaleza, pues no existe en ellos algún elemento que tenga algún carácter distintivo, y no sería prudente que se registrase como marca pues causaría una confusión en el consumidor que es este la persona a que va dirigido el impacto de la marca.

¹⁵ Op. Cit. Nota 14

Podemos observar en el artículo 141 un cambio de gran importancia, pues cambia la manera de identificar el que una denominación esté registrada como marca y de otras que no lo está, pues señala dicho artículo:

“...Artículo 141.- las marcas registradas en México, deberán llevar en forma ostensible, al aplicarse a los productos que amparen o distingan, la leyenda: “MARCA REGISTRADA”, o la siguiente abreviatura: “MARCA REG.”, No será admisible otra leyenda, traducción ni abreviatura alguna diferente de la señalada, salvo la de “MARCA IND. REG.”, si se prefiere y la marca fue registrada durante la vigencia de las leyes anteriores a la de 1928¹⁶...”

Transformando la manera de ostentar la forma de advertir que dicha marca es una marca debidamente registrada conforme a las leyes de la materia.

Así mismo podemos observar, que en el artículo 145 de la presente legislación, señala que todos los productos nacionales en los que se utilicen marcas, registradas o no, deberán llevar la leyenda: “HECHO EN MÉXICO”, o “ELABORADO EN MÉXICO”. Si se trata de productos naturales, no elaborados, la leyenda será: “PRODUCIDO EN MÉXICO”. Estas leyendas obligatorias en los productos nacionales marcados, deberán ser claras y ostensibles, la omisión de las mismas hará incurrir en sanciones penales.

Posteriormente en lo que se refiere a la Nulidad, Caducidad, Extinción y Cancelación de los registros marcarios, observamos primeramente en el artículo 200 de esta Ley, que los supuestos para declarar la nulidad de un registro marcario, son prácticamente los mismos que en la legislación anterior, en donde no se varían en gran parte de la esencia de estos pues en esencia se trata de evitar causar daños a los titulares de registros marcarios anteriores, pues estos supuestos se basan específicamente a la obtención de un registro marcario bajo errores o contraviniendo las leyes de la materia.

¹⁶ Op. Cit. Nota 14

Respecto de la caducidad señalan que ésta opera de pleno derecho cuando las marcas no se renuevan en los términos que señala la propia ley, es decir a la renovación del registro marcario.

En cuanto a la cancelación del registro marcario, esta ley no tiene variación alguna respecto de las leyes que la anteceden pues básicamente señala en su artículo 207, que el único supuesto referente a la cancelación del registro marcario es cuando el propietario de una marca registrada solicita a la Secretaría de la Economía Nacional, la cancelación del registro de su marca, realizando esto a través de una solicitud escrita y una posible ratificación de esta, para tener a dicha marca como cancelada.

Donde podemos observar que el Estado tiene una posición meramente de observador en el sentido de que éste no puede solicitar la cancelación de un registro marcario, pues la ley señala en su único supuesto de cancelación la de que sea a través de la solicitud de cancelación que realiza el titular de la misma.

“...Así mismo se suprimió el procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas, que la Ley de 1928 establecía, por lo que la revisión de su legalidad quedo en manos de los Jueces de Distrito a través del Juicio de Amparo, en donde se justifica que se suprime esta revocación a fin de lograr que se resuelva en forma expedita las controversias entre los particulares y la administración¹⁷...”

En la presente ley, observamos que el Estado establece un solo puesto en donde es procedente la cancelación del registro marcario, mismo que es actualizado por el titular del mismo a través de una solicitud. De tal manera que no existe ningún supuesto que determine la cancelación del registro marcario por la transformación de éste a una denominación genérica, lo que si señala es el impedimento que se señala para que no sea registrado un concepto genérico, situación que es muy clara en el artículo 105 de esta ley.

¹⁷ Exposición de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

En línea con lo anterior, si se obtenía un registro marcario conforme a la ley, y posteriormente éste registro marcario se convertía en un concepto genérico no había la posibilidad de proceder a la cancelación de aquel pues la ley determina como único supuesto de cancelación, la que realiza propiamente al titular de la marca, siendo este el único supuesto de cancelación, situación que cambiara al paso de los años pues los estudiosos y legisladores se darán cuenta de la importancia que tiene, el hecho de que el Estado este provisto de facultades para la cancelación de registros marcarios cuando se pierda el carácter distintivo de éstos y se transformen en denominaciones genéricas.

Así mismo, la presente ley no señala alguna herramienta que tenga el titular de un registro marcario a fin de evitar la pérdida del carácter distintivo de su marca, cuando esta es utilizada de manera incorrecta por cualquier persona, de tal manera que hasta esta ley, el titular de un registro marcario se encontraba en estado de indefensión pues éste no tenía herramientas que le otorgaba el Estado para defender la distintividad de su registro marcario, de tal manera que si alguna persona atentaba en contra de aquel, no se tenía herramientas para defender dicha marca.

En el Título VIII Responsabilidades y penas civiles de esta Ley, se limita a señalar que incurrirá en pena a los impresores, litógrafos que dolosamente fabriquen marcas que resulten falsificación o imitación alguna legalmente registrada, o para ser usadas ilegalmente, y al que dolosamente las venda, ponga en venta o circulación.

Supuesto que no incluye, a la persona que atente en contra del carácter distintivo de la marca, sino únicamente a la falsificación o imitación de alguna que este legalmente registrada.

1.5 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. 1976¹⁸

La presente Ley es publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 10 de febrero del año 1976, entrando en vigor al día siguiente de dicha publicación, y derogando la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre del año 1942.

La presente Legislación, conserva en general la misma estructura que la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, ya que la protección a las marcas continúa en evolución, y la protección va cubriendo más supuestos según el avance de la sociedad y las nuevas tendencias.

Entre otros nuevos criterios, se comienzan a regular las licencias de uso de marca, así mismo protege expresamente las marcas de servicios, introduce la licencia obligatoria de uso de marca, suprime la renovación especial de marcas que no se usan. Establece vinculación de marcas de origen extranjero con marcas de origen mexicano. Así mismo sancionan con mayor severidad las infracciones administrativas, así como los delitos, y reprime la competencia desleal.

Podemos puntualizar algunas características de esta Ley por ejemplo, en el artículo 112, reduce la vigencia del registro marcario para dejarlo en un término de cinco años:

“...ARTICULO 112.- Los efectos del registro de una marca tendrá una vigencia de cinco años a partir de la fecha legal. Este plazo será renovable indefinidamente por periodos de cinco años, de reunirse los requisitos establecidos en la presente ley, se reglamento y demás disposiciones aplicables¹⁹...”

¹⁸ Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. México 10 de febrero 1976.

¹⁹ Idem.

De tal manera que se reduce la vigencia del registro de una marca, pasando de 10 años como lo señala al Ley de Propiedad Industrial de 1942 a 5 años con la presente.

Así mismo, una de las particularidades es la que viene implícita en el artículo 116, haciendo referencia al uso de una marca única de la siguiente manera:

“...ARTICULO 116. La Secretaría de Industria y Comercio podrá establecer, mediante declaratoria y oyendo previamente al presunto afectado y a los organismos representativos de los sectores interesados que se amparen por una sola marca los productos elaborados o los servicios prestados para un mismo fin por un mismo titular, que en uno u otro caso sean sustancialmente iguales, esto es, que solo difieran en características accidentales²⁰...”

En su artículo 119, se hace referencia a la leyenda de Marca Registrada que tiene que ostentar los productos nacionales, artículo que a la letra dice:

“...ARTICULO 119. Los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, deberán llevar ostensible la leyenda “marca registrada”, su abreviatura “marc. reg.” o las siglas “M.R.”²¹...”

Donde observamos que las siglas M.R., son las que en la actualidad hace referencia y se encuentran en todos los productos o servicios que están amparados por una marca registrada

Así mismo dentro de esta ley se mantiene el criterio en el cual los productos nacionales en los que se utilicen marcas registradas o no, deberán ostentar en forma clara y visible la leyenda “Hecho en México”. (Artículo 121).

²⁰ Op. Cit. Nota 18

²¹ Idem.

Una característica general y un punto muy importante es que en la presente ley encontramos en el artículo 149, precepto que es muy trascendental en el presente trabajo pues a partir de éste vamos a derivar una serie de premisas con las cuales consideramos que en la actualidad hace falta un supuesto de infracción a efecto de evitar perder el carácter distintivo de una marca, cuando ésta es mal utilizada por el editor de un diccionario. Veamos lo que establece dicho precepto:

*“...ARTICULO 149. Además de los casos establecidos en esta ley, **procederá la extinción del registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica** la que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registro, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público, **la misma haya perdido su significación distintiva**, como medio de identificarse el correlativo producto o servicio a que se aplique.*

Al efecto se observará el procedimiento marcado en el Título Octavo de la presente ley y la denominación de que se trate pasará al dominio público, a partir de la fecha en que se publique en el “Diario Oficial de la Federación” la declaratoria correspondiente²²...”

Artículo fundamental al cual podemos realizar ciertos comentarios:

1.- La presente Ley, señala como supuesto de cancelación, el hecho de que el titular de un registro marcario haya provocado o tolerado que su marca se haya transformado en una denominación genérica. Supuesto que no está contemplado en la Ley anterior, pues esa ley no contemplaba un supuesto de cancelación de marca como tal ya que la única manera en que procedía propiamente **la cancelación** de una marca era cuando el titular de esta lo pedía directamente ante la Secretaría de la Economía Nacional.

²² Op. Cit. Nota 18

Situación que se vuelve extraordinaria en la presente legislación pues, a partir de este momento, el titular de un registro marcario, tenía la “obligación” de cuidar que su marca no se transforme en un concepto genérico, y/o tolerar que su marca se transforme de igual manera en un concepto genérico.

2.- Ahora bien, en la legislación anterior existía un supuesto que hacía referencia a las denominaciones genéricas, pero éste se encontraba en los supuestos que señalan las denominaciones que no se admiten como registros marcarios (Artículo 105 fracción I Ley de Propiedad Industrial de 1942), ya que impedía que las denominaciones genéricas fuesen registrados como marcas. El supuesto que se señala en el artículo 149 de la presente Ley es un poco más complejo, en el sentido de que al haber registrado una marca, procedería su cancelación cuando ésta se transforme en un concepto genérico, situación que tenía que ser supervisada por el titular de ésta, pues en el supuesto de que la marca se estuviese convirtiendo en un concepto genérico y su titular no realizara ningún tipo de acción a efecto de impedirlo, procedería su cancelación inminentemente.

Entonces nos encontramos ante dos supuestos diferentes, por una parte, encontramos uno en que se señala como impedimento para el registro de una marca ya que si la autoridad determinaba que el concepto que se quería registrar era genérico, no se podía registrar pues iba en contra de lo que señalaba el artículo 105 fracción I, cuando no se admitía como registro las denominaciones genéricas, y dos, un supuesto en el cual se hacía alusión a la cancelación o extinción de una marca, pues si una marca ya registrada pasaba a convertirse en una denominación genérica, procedía su cancelación. Supuesto que no estaba contemplado en ninguna de las leyes anteriores.

3.- Es muy importante entender la lógica de ese supuesto, ya que señala que procederá la extinción del registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en denominación genérica. Provocar o tolerar, es la parte esencial de este precepto, en donde estamos

frente a una omisión por parte del titular y en otra es una acción de éste, pues el tolerar implica una falta de actos tendientes a evitar la protección de la marca y el provocar por su parte es una acción en la cual el titular de la marca, realiza ciertas actividades comerciales en donde atenta en contra del carácter distintivo de esta, y por medio de éstas se va fomentando la transformación de su marca en un concepto genérico.

Ahora bien, el titular de la marca tiene que defender ésta en contra de terceros que incitan y/o provocan la transformación de aquella en un concepto genérico, ya que al no realizar acción alguna se entenderá que el titular esta Tolerando la transformación de su marca en una denominación genérica. Podemos deducir que las acciones que tiene que realizar el titular del registro marcario, las tiene que hacer por su cuenta pues la legislación no otorga algún medio o alguna acción para comprobar que el titular de un registro marcario sí ha realizado las acciones necesarias para evitar que su marca se transforme en una denominación genérica, verbigracia, el titular del registro marcario ha realizado todas las acciones necesarias a su alcance para que los consumidores del producto que ampara la marca, sepan que se trata de una marca registrada y no de un concepto genérico que se refiera a dicho producto, pero el titular no cuenta con los medios para probar ante la autoridad que no ha tolerado la transformación de su marca en un concepto genérico y a falta de dichas pruebas se procede a la cancelación de su marca. Situación que deja en estado de indefensión a titular del registro marcario.

Cabe señalar que esto es muy importante pues los titulares de los registros marcarios se encuentran en cierto estado de indefensión y de ahí la necesidad de la creación de un supuesto de infracción a efecto de evitar la pérdida del carácter distintivo de una marca.

1.6 LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 1991²³

La presente legislación es el antecedente inmediato de la Ley de la Propiedad industrial que nos rige en la actualidad, esta consta de Siete Títulos, pero el apartado que estudiaremos es el Título Cuarto denominado “De las marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales”.

La presente legislación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día jueves 27 de Junio del año 1991, ley que en su artículo Transitorio Segundo señala que abroga la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, así como sus reformas y adiciones.

En la presente ley que entra en vigor un día después del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación es decir el 28 de junio del año 1991, se define como marca según el artículo 88 de la siguiente manera:

“...Artículo 88.- Se entiende como marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado²⁴...”

En el Capítulo I del presente Título se distinguen conceptos como el de marca, así mismo señala los signos que pueden constituir una marca, los signos que no se registraran como marca, relaciona el registro marcario con productos o servicios determinados según la clasificación que se estable en el reglamento de la misma y en su artículo 95 señala que el registro de una marca tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

²³ Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. México 27 de junio de 1991.

²⁴ Idem.

El Capítulo II habla de las Marcas Colectivas, donde sobresale que las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidas, podrán solicitar una marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de quienes no forman parte de dichas asociaciones.

El Capítulo III y IV hacen referencia tanto de los Avisos Comerciales como de los Nombres Comerciales, en donde se da una definición de este concepto y en su artículo 100 señala que, *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 fácilmente de los de su especie*; a su vez en el artículo 105 del presente Capítulo señala que el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional.

El Capítulo V trata Del Registro de Marca donde señala los requisitos que se deberán de cumplir para presentar una solicitud para el registro de la misma.

El artículo 131 de esta Legislación establece que las marcas registradas deberán ostentar la leyenda “marca registrada”, su abreviatura “marc.reg”., las siglas “M.R.” o la letra “R” dentro de un círculo, y solo podrán realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

De las Licencias y la Transmisión de Derecho es el nombre del Capítulo VI, donde básicamente se regula la propiedad y la manera en que una persona que no es el titular de un registro marcario puede utilizar la misma a través de una Licencia de uso, así mismo habla de figuras como la

Franquicia y la forma de esta, explicando en su artículo 142 que existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede el uso de ésta pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Ahora bien en el Capítulo VII De la Nulidad, Caducidad y cancelación del registro, podemos entrar en materia señalando que en el artículo 151 establece los supuestos en los que el registro marcario es nulo, y las consecuencias del mismo.

Así en el artículo 152 señala los supuestos en que el registro caducara enumerando dos supuestos que se refieren básicamente uno, en el caso de no renovar el registro marcario en los términos de esta ley, que en este caso es cada 10 años, y dos, cuando la marca haya dejado de usarse por mas de tres años consecutivos, en estos supuestos claramente se nota la intensión del legislado en mantener el registro marcario con vida, y evitar que la misma caiga en desuso.

Y en el artículo 153 de esta legislación encontramos los supuestos en los que procede la cancelación de un registro marcario, artículo que a la letra dice:

“...Artículo 153.- Procederá la cancelación de un registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en le uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique²⁵...”

²⁵ Op. Cit. Nota 23

En términos generales es el mismo supuesto que existe en el artículo 149 de la Legislación que antecede la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, donde existen ciertas diferencias conceptuales que en nada cambian el sentido de la Ley, por ejemplo cambia la palabra extinción que existía en la legislación de 1976 a la de cancelación, también se transforma el concepto de significación distintiva por la de carácter distintivo, que si bien es cierto se podrían entender de manera diferente son en esencia los mismos elementos.

Al ser prácticamente el mismo supuesto para la cancelación de un registro marcario podemos puntualizar elementos trascendentales como el hecho de saber ¿Qué se entiende por la provocación o la tolerancia del titular del registro marcario para permitir que ésta se transforme en una denominación genérica?

El hecho de que una marca pierda el carácter distintivo de ésta implica no solo perder el registro marcario sino la esencia de la misma, pues una marca está registra precisamente para eso, para diferenciarla de algún otro producto o servicio para la cual fue registrada.

Ahora bien y relacionando lo anterior, en el Capítulo VII De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos, especialmente en el Capítulo II De las Infracciones y Sanciones Administrativas, no se desprende ningún supuesto en donde el Estado otorgue una acción de protección para con el titular de un registro marcario, sino que toma un papel pasivo, en donde no dota de herramientas al titular del registro marcario para poder atacar el hecho de que una persona, en el caso particular, el editor de un diccionario este haciendo mal uso de la misma, dejando en estado de indefensión al titular del registro marcario y dejando a la deriva la posibilidad de mantener el registro marcario y por ende el carácter distintivo de la misma.

No existe un supuesto en donde el titular de un registro marcario pueda solicitar la ayuda del Estado para obligar al editor de un diccionario a no atentar contra la esencia de la marca, en este caso el carácter distintivo.

Dentro de las Infracciones Administrativas que trata este Capitulo no existe alguna que pueda ser utilizada por el titular de un registro marcario para ayudarlo a mantener el carácter distintivo de su marca, sino se limita únicamente a sancionar acciones donde se desprestigie a la misma o se dé un mal uso de ésta.

1.7 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 1991²⁶

La presente Ley es la misma que fue publicada el 27 de Julio del año 1991, misma que fue estudiada en el punto inmediato anterior, pero en atención a que en el presente trabajo se está proponiendo la creación de un supuesto de infracción, sería inverosímil creer y estudiar la naturaleza del mismo si no se tomara en cuenta todas y cada una de las reformas realizadas a la presente, en esta virtud, agregamos como punto 1.7, la misma legislación con nuevo nombre y con todas las reformas sufridas desde el año de 1991 y hasta la actualidad.

Para mayor claridad en el presente trabajo, estudiaremos esta legislación y haremos referencia a ella con el nombre que actualmente tiene, es decir, Ley de la Propiedad Industrial.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de fecha 27 de junio de 1991, sufrió un cambio de nombre el 02 de agosto del año 1994, y se conoció, a partir de ese momento con el nombre de **Ley de la Propiedad Industrial**.

La última reforma de la Ley de la Propiedad Industrial fue el día 06 de enero del año 2010, así que se estudiara a partir de ésta fecha para contar con todas y cada una de las reformas realizadas desde el día de su publicación hasta ésta última.

La Ley de la Propiedad Industrial cuenta con siete Títulos que son:

- Título Primero.- Disposiciones Generales.
- Título Segundo.- De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.

²⁶ Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. México 27 de junio de 1991.

- Título Tercero.- De los Secretos Industriales.
- Título Cuarto.- De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales.
- Título Quinto.- De la Denominación de Origen.
- Título Quinto Bis.- De los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.
- Título Sexto.- De los Procedimientos Administrativos.
- Título Séptimo.- De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos.

Todos y cada uno de los Títulos de la Presente Ley de la Propiedad Industrial son trascendentales para la protección de la propiedad industrial, pero en el caso que nos ocupa, trataremos en su mayoría el Título Cuarto “De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales”, así como el Título Sexto “De los procedimientos Administrativos” y el Título Séptimo “De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos”, en virtud de que son estos los Títulos en los que están involucrados la propuesta del presente trabajo, mismos que estudiaremos detenidamente y valoraremos en su momento a cada uno de ellos.

El Título Cuarto “De las Marcas y de los Avisos y nombres Comerciales”, será el primero en ser estudiado para comprender y justificar la propuesta de creación de un supuesto de infracción a fin de evitar la pérdida del carácter distintivo de una marca, al ser mal utilizado por el editor de un diccionario.

En el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que, *se entenderá como marca a todo signo visible que distinga productos y servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.* Esta es prácticamente la misma definición que la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial da en el correlativo de esta Ley.

Entrando en materia señala el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial a la letra lo siguiente:

“...Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique²⁷ ...”

Artículo que no ha sido reformado desde junio 27 de 1991, y que al paso de los años sigue con los mismos elementos que analizaremos a través del presente trabajo.

Así mismo el artículo 154 señala a la letra:

“...Artículo 154.- El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley²⁸ ...”

Éste es el segundo supuesto en donde opera la cancelación de un registro marcario y evidentemente se realiza por el titular de la misma cuando pretende no seguir con la titularidad del mismo.

El artículo 155 de esta ley señala a la letra:

“...Artículo 155.- La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando

²⁷ Op. Cit. Nota 26

²⁸ Idem.

tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto²⁹...”

Podemos deducir del presente artículo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene la facultad para iniciar un procedimiento de cancelación de registro marcario de manera oficiosa, si a criterio de éste el registro marcario es susceptible de cancelación por los únicos dos supuestos existentes, el primero el que viene señalado en el artículo 153 cuando se ha perdido el carácter distintivo de un registro marcario, o como lo señala el presente artículo, cuando se tenga algún interés de la Federación.

Lo que nos interesa en el presente, es el supuesto señalado en el artículo 153 de esta Legislación.

En línea con lo anterior el Título Séptimo “De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los delitos”, señala en el Capítulo II “De las Infracciones y Sanciones Administrativas”, en su artículo 213 lo siguiente:

“...Capítulo II

De las Infracciones y Sanciones Administrativas

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;

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

²⁹ Op. Cit. Nota 26

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

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

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

Fracción reformada DOF 02-08-1994

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

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

Fracción reformada DOF 02-08-1994

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;

Fracción reformada DOF 02-08-1994

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

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

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

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

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

Inciso adicionado DOF 02-08-1994

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

Fracción reformada DOF 02-08-1994

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

Fracción reformada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994.

Reformada DOF 26-12-1997

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994.

Reformada DOF 26-12-1997

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

a) Un esquema de trazado protegido;

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

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

Inciso reformado DOF 25-01-2006

Fracción adicionada DOF 26-12-1997

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

Fracción adicionada DOF 25-01-2006

XXVI. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o

similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo, y

Fracción adicionada DOF 25-01-2006

XXVII. *Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos³⁰...*"

Transcribimos todos y cada uno de los supuestos que la Ley de la Propiedad Industrial considerada como Infracciones Administrativas, para delimitar lo que se pretende exponer en éste trabajo.

Podemos observar que no existe algún supuesto en donde el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial proteja el carácter distintivo de la marca cuando alguien atenta en contra de éste, entiéndase el editor de un diccionario, sino que se limita a sancionar la acciones de terceros cuando se menoscaba la proyección hacia los consumidores finales, así como el uso de una marca registrada sin el consentimiento del titular de la misma.

Pero existe un supuesto en el que el titular de un registro marcario pueda solicitarle al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que intervenga para evitar que se siga menoscabando el carácter distintivo de una marca, como los editores de diccionarios, ya que éstos últimos pueden atentar en contra del carácter distintivo de una marca al incluirlos en sus diccionarios y hacer parecer que dicho registro marcario como un concepto genérico y no una marca registrada, situación que pone en grave peligro la razón de ser de una marca, es decir, el carácter distintivo, el hecho de diferenciar un producto o un servicio con una denominación como lo son las marcas, y donde el titular de un

³⁰ Op. Cit. Nota 26

registro marcario no tiene herramientas ni acción alguna para evitar que se siga menoscabando la distintividad de una marca.

Cuando el editor de un diccionario, incluye en alguna de sus ediciones una marca registrada como algún concepto genérico, lo que se está provocando es que las personas que consulten dicho diccionario entiendan que ese concepto es un concepto genérico, y no así una marca que sirve para diferenciar algún producto o servicio de otros de su misma clase o especie, acción que repercute directamente en la distintividad de una marca.

En línea con lo anterior, y al no tener el titular de un registro marcario herramientas para que no se siga menoscabando el carácter distintivo de su marca, se podría interpretar como que éste está “TOLERANDO” que su marca se convierta en una denominación genérica situación que no es real, pero se actualizaría el supuesto del artículo 153 de la Ley de Propiedad Industrial, en el sentido de que procedería la cancelación de un registro marcario si el titular de la misma provoca o TOLERA que su marca se convierta en una denominación genérica, esto en virtud de que no existe algún supuesto que sancione o amoneste al editor de un diccionario al incluir dentro de sus diccionarios una marca registrada como concepto genérico, sin hacer alguna anotación especial o incluirla de manera arbitraria sin que el titular de la marca pueda hacer acción alguna.

Es en este momento donde se la necesidad de creación de un supuesto de infracción a fin de evitar la pérdida del carácter distintivo de una marca, al ser mal utilizada por el editor de un diccionario.

En los Capítulos siguientes se hablará de la importancia de proteger el carácter distintivo de una marca, pues éste es la razón de ser de la misma, pues consiste en la diferenciación de un producto o servicio de otros de su misma especie, pues al no existir un supuesto que los proteja de los editores de un diccionario, se deja en estado de indefensión a los titulares de los registros marcarios, que están perdiendo su marca por caer en denominaciones genéricas sus marcas.

CAPITULO 2.

CONCEPTOS GENERALES.

2.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Los conceptos generales que engloban a la Propiedad Intelectual, son conceptos que nos ayudaran a entender cómo se maneja ésta materia y para poder comprender el tema principal de este trabajo, la creación de un supuesto de infracción para evitar la pérdida del carácter distintivo de una marca al ser mal utilizada por el editor de un diccionario.

Así mismo se mencionan las diferentes acepciones de los conceptos que mencionaremos, como los elementos de la misma, y debido a que el presente trabajo tiene el carácter de practico no profundizaremos en los conceptos generales ni confrontaremos las diferentes teorías sobre cada uno de los puntos que mencionaremos, si no que nos enfocaremos a ser lo más claro y preciso posible, atendiendo a las acepciones que señalan en nuestra legislación, sin que esto implique que descuidemos o que no se estudiará de manera precisa los elementos que son fundamentales para el entendimiento del presente trabajo.

La propiedad Intelectual es un concepto prácticamente nuevo aunque sus antecedentes se remontan al origen del hombre, la Propiedad Intelectual y la regulación de ésta ha sido relativamente nueva en la vida de las personas, pues ha obtenido un gran auge el hecho de regular la parte intelectual del hombre tanto sus ideas como su parte creativa, misma que ha dado el impulso a la evolución de esta materia.

Podemos definir a la Propiedad Industrial como la rama del derecho que se encarga de proteger las creaciones intelectuales del hombre, como la noción general de que abarca la protección y la regulación del ingenio humano. La propiedad Intelectual, tiene dos grandes divisiones, La Propiedad Industrial y los Derechos de Autor.

Ahora bien, por Propiedad Intelectual se entiende:

“...en términos generales, toda creación del intelecto humano. Los derechos de Propiedad Intelectual protegen los intereses de los creadores ofreciendo prerrogativas a los creadores de las mismas con relación a sus creaciones.

La Propiedad Intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse a objetos tangibles de los que se pueden hacer un número ilimitado de ejemplares y en todos los lugares del mundo. La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes bien, en la información y conocimientos reflejados en los mismos. Los derechos de Propiedad Intelectual son también a veces objeto de determinadas limitaciones, como en el caso de los Derechos de Autor y Patentes que son vigentes dentro de un plazo determinado.

La propiedad Intelectual se divide esencialmente en dos ramas, a saber: La Propiedad Industrial, que por decirlo en pocas palabras, se refiere a las invenciones, y el Derecho de Autor que se aplica a obras literarias y artísticas.

La Propiedad Industrial adopta una serie de formas como son: patentes que sirven para proteger las invenciones y los diseños industriales que son creaciones estéticas que determinan el aspecto de los productos industriales. La Propiedad Industrial abarca también marcas, los esquemas trazados de circuito integrados, los nombres y designaciones comerciales, y las denominaciones de origen, y se podría añadir la protección contra la competencia desleal.

Los Derechos de Autor se aplican a las creaciones artísticas como libros, pinturas, esculturas, las películas y las obras realizadas por medios tecnológicos como los programas informáticos, y las bases de datos electrónicas.

Cabe definir como invención por toda nueva solución a un problema técnico. Esas nuevas soluciones son ideas y como tales pueden ser objeto de protección; en la protección de las invenciones que se contempla en la normatividad de patentes no se exige que la invención quede representada de forma física. Por consiguiente la protección que se le da a los inventores viene siendo una protección

contra toda utilización de la invención sin la debida utilización de su propietario.

A diferencia de la protección de las invenciones, en la normatividad de derechos de autor, se protege exclusivamente la forma de expresión de las ideas, y no las ideas propiamente dicho. Por creatividad en el sentido contemplado en la normatividad de derechos de autor, se entiende creatividad en la elección y la disposición de palabras, notas musicales, colores y formas. Por consiguiente, en la legislación de derechos de autor se protege al titular de derechos de propiedad contra todo tercero que copie o se procure y utilice la forma en la que haya sido expresada la obra original³¹ ...”

Esa es la diferencia básica entre las invenciones y las obras literarias y artísticas deriva la diferencia que existe en cuanto su protección legal.

³¹ http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf.

2.1.1 PROPIEDAD INTELECTUAL.

Para entender la materia tenemos que dividir los conceptos de Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial, el Maestro David Rangel Medina lo señala de la siguiente manera, y señala como La Propiedad Intelectual, en sentido estricto, protege obras que *“apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento o de la cultura general”, mientras que la Propiedad Industrial protegería el intelecto humano en cuando se aplica a la “búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías o servicios³²...”*

“...El mencionado autor incluye dentro de la categoría “Propiedad Intelectual”, en estricto sentido, a los derechos de autor mientras que considera como parte integrante de la “Propiedad Industrial” a las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad, los secretos industriales, las variedades vegetales, las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal³³...” En esta clasificación, las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad, las variedades vegetales, y los secretos industriales forman una subcategoría dentro de la propiedad industrial que tiene como finalidad la tutela de las “creaciones nuevas”, mientras que las marcas, los avisos comerciales, las denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal tutelan a los llamados “signos distintivos”.

Empezaremos a desmenuzar cada uno de los conceptos que involucran a la Propiedad intelectual, y definiremos a las subdivisiones que involucran esta materia.

Podríamos entender como Propiedad Industrial, como una rama de la Propiedad Intelectual la cual protege o salvaguarda los derechos que tiene que ver con creaciones originales del hombre.

³² Rangel Medina David, *“Derecho Intelectual”*, McGraw-Hill, México, 225pp.

³³ Rangel Horacio, *“Los esquemas trazados de circuitos integrados”* se incorporaron a la Ley de la Propiedad Industrial hasta 1997, por lo que la obra referida los contempla en una adendo cuya autoría corresponde al Dr. Horacio Rangel.

La propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención (patente, modelo de utilidad, topografía de productos semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios), un diseño industrial, un signo distintivo (marca o nombre comercial), etc.

“...Al tratarse de un tipo de propiedad intelectual, ésta guarda una estrecha relación con creaciones del ingenio humano como las invenciones y los dibujos y modelos industriales. Las irreacciones estéticas que determinan la apariencia de productos industriales. Además, la propiedad industrial incluye las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, los nombres y designaciones comerciales, incluidas las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, y la protección contra la competencia desleal. Aquí, la característica de creación intelectual -aunque existente-, es menos prominente, pero lo que importa es que el objeto de la propiedad industrial consiste típicamente de signos que transmiten una información a los consumidores, concretamente en lo que respecta a los productos y los servicios que se ofrecen en el mercado, y que la protección va dirigida contra el uso no autorizado de tales signos, lo cual es muy probable que induzca a los consumidores a error, y contra las prácticas engañosas en general³⁴...”

“...El derecho intelectual de acuerdo con la definición del más prominente estudioso de la materia, el Dr. David Rangel Medina, se entiende 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 comerciales³⁵...”

³⁴ http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intelectual#Propiedad_industrial.

³⁵ Rangel Medina David, “*Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*”, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 1991. Pp 7 y 8.

2.1.2 DERECHOS DE AUTOR.

Ahora bien, una de las sub-ramas más importantes de la Propiedad Intelectual, es sin duda los Derechos de Autor.

“...Usualmente se ha definido el Derecho de Autor, como el derecho que la ley reconoce al autor de una obra para participar en los beneficios que reproduzcan la publicación, ejecución o representación de la misma³⁶..” Sin embargo, dado lo extenso del campo que se protege en este derecho, podríamos encuadrar los derechos de autor dentro de los siguientes conceptos:

“... ”

- *Conjunto de normas que regulan las creaciones intelectuales aplicadas al campo de la literatura, las bellas artes y de la ciencia.*

- *Por su parte, el concepto aceptado por las legislaciones modernas señalan que el objeto de la propiedad intelectual lo constituyen las producciones u obras científicas, literarias o artísticas, originales o de carácter creativo, con independencia de su mérito, que puedan darse a la luz por cualquier medio³⁷...”*

El maestro Rangel Medina define el Derecho de Autor como *“...el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales exteriorizadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el cassette, el videocassette y cualquier otro medio de comunicación³⁸...”*

Otra definición más informal señala que el **derecho de autor** es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, científica o didáctica, esté publicada o inédita.

³⁶ Miserachs Paul I Salas, *“La propiedad intelectual”*, Fausí, Barcelona, 1987, pag. 11.

³⁷ Viñamata Paschkes Carlos, *“La Propiedad Intelectual”*, Trillas Cuarta Edicion, México 1998.

³⁸ Op. Cit. Nota 35, pag. 88.

En línea con lo anterior podríamos sugerir que el Derecho de Autor, guarda relación con las creaciones artísticas, como los poemas, las novelas, la música, las pinturas, las obras cinematográficas, etc. La expresión "derecho de autor" hace referencia al acto principal, respecto de las creaciones literarias y artísticas, que sólo puede ser ejecutado por el autor o bajo su consentimiento (derecho patrimonial). Ese acto es la producción de copias de la obra literaria o artística, como un libro, una pintura, una escultura, una fotografía, una película y más recientemente contenidos digitales. La segunda expresión, "derechos de autor" (o derechos de los autores), hace referencia a los derechos de la persona creadora de la obra artística, su autor, lo cual pone de relieve el hecho, reconocido en la mayor parte de las legislaciones, de que el autor tiene ciertos derechos específicos sobre su creación (derechos morales), por ejemplo, el derecho de impedir una reproducción distorsionada que sólo él puede ejercer, mientras que otros derechos, como el derecho de efectuar copias, lo pueden ejercer otras personas (derecho patrimonial concedido a un titular), por ejemplo, un editor que ha obtenido una licencia a tal fin del autor.

2.1.3 DERECHOS CONEXOS.

Mediante el derecho de Autor, se busca proteger la forma de expresión de una creación humana, producto de su intelecto, que sea de carácter original.

Por otro lado, los Derechos Conexos son derechos afines al Derecho de Autor y protegen actividades que no constituyen una creación literaria, científica o artística *per se*, como lo son las interpretaciones o ejecuciones, las producciones fonográficas y las emisiones de radiodifusión.

Los derechos conexos no son derechos de autor, pero están estrechamente relacionados con él, puesto que dimanar de una obra protegida por derecho de autor. Así pues, los derechos conexos y el derecho de autor están relacionados de alguna forma. Los derechos conexos ofrecen el mismo tipo de exclusividad que el derecho de autor, pero no abarcan las obras propiamente dichas, sino que abarcan cosas que entrañan un trabajo, generalmente, en el sentido de puesta a disposición del público. Normalmente gozan de derechos conexos: - Artistas intérpretes o ejecutantes, por ejemplo el cantante de una canción; - Productores de grabaciones, como son las compañías discográficas; - Organismos de radiodifusión.

“...La finalidad de los derechos conexos es proteger los intereses legales de determinadas personas y entidades jurídicas que contribuyen a la puesta a disposición del público de obras o que hayan producido objetos que, aunque no se consideren obras en virtud de los sistemas de derecho de autor de todos los países, contengan suficiente creatividad y dimensión técnica y de disposición para merecer la concesión de un derecho de propiedad que se asimile al derecho de autor. En la normatividad de derechos conexos se parte de que las obras resultantes de las actividades de esas personas y entidades merecen ser objeto de protección por sí mismas por cuanto guardan relación con la protección de obras protegidas por el derecho de autor. Ahora bien, en algunas leyes se deja claro que el

ejercicio de los derechos conexos no debe afectar de modo alguno a la protección del derecho de autor.

A la fecha de han venido otorgando derechos conexos a tres categorías de beneficiarios:

- *Artistas, Intérpretes y ejecutantes.*
- *Productores de fonogramas.*
- *Organismos de Radiodifusión.*

El reconocimiento de los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes se justifica en la medida en que se considera necesaria su invención creativa, por ejemplo, a los fines de realización de obras cinematográficas y obras musicales, dramáticas y coreográficas; también son justificables los intereses que tienen en la protección legal de sus interpretaciones individuales. El reconocimiento de los derechos de producciones de fonogramas se justifica en la medida en que sus recursos creativos, financieros y de organización son necesarios a los fines de poner a disposición del público grabaciones sonoras en forma de fonogramas comerciales y por cuanto tienen intereses legítimos en contar con los recursos jurídicos necesarios para tomar medidas contra toda utilización no autorizada, ya sea en la elaboración y distribución no autorizada de ejemplares (piratería) o la radiodifusión y comunicación no autorizada al público de sus fonogramas. Análogamente, los derechos de los organismos de radiodifusión se justifican habida cuenta de la función que desempeñan en la puesta a disposición del público de las obras y de sus intereses legítimos en el control de la transmisión y retransmisión de sus emisiones.

En las leyes nacionales de otros países se contemplan los siguientes derechos para las tres categorías de beneficiarios de derechos conexos (aunque no todos los derechos se estipulen en la misma ley):

*En lo que respecta a los **artistas intérpretes y ejecutantes** se estipulan sus derechos a impedir la fijación (grabación), la radiodifusión y comunicación al público sin su consentimiento de sus interpretaciones y ejecuciones en directo así como el derecho de impedir la reproducción de fijaciones de sus interpretaciones o ejecuciones en determinadas circunstancias. En cuanto a la*

radiodifusión y la comunicación al público, puede estipularse la obligación de una remuneración equitativa en vez de un derecho a impedir dichos actos. Habida cuenta de la naturaleza personal de ese tipo de creaciones, en algunas leyes nacionales se concede también derechos morales a los artistas intérpretes y ejecutantes, a los fines de impedir la utilización no autorizada de su nombre e imagen o la modificación de sus interpretaciones o ejecuciones en la medida en que vayan en detrimento de su reputación.

Los productores de fonogramas gozan el derecho de autorizar o prohibir la reproducción, importación y distribución de sus fonogramas y copias derivadas de los mismos y el derecho a una remuneración equitativa por la radiodifusión y comunicacional público de sus fonogramas.

Los organismos de radiodifusión gozan del derecho de autorizar o prohibir la retransmisión, la fijación y la reproducción de sus emisiones.

En algunas leyes se contemplan derechos adicionales, por ejemplo, son cada vez más los países en los que se concede a los productores de fonogramas y a los artista intérpretes y ejecutantes el derecho de alquiler respecto de los fonogramas (y respecto de obras audiovisuales para los artistas intérpretes y ejecutantes), y en otros países se conceden derechos específicos en relación con la transmisión por cable³⁹...”

³⁹ “ Principios básicos de los derechos de autor y derechos conexos”. OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicación de la OMPI No 909.

2.1.4 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En el presente punto vamos a dar una explicación de lo que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tema que decidimos presentar en éste capítulo de conceptos generales, en virtud de comenzar a tener un concepto general de todo lo que involucra la Propiedad Intelectual, así como para el efecto de darle un toque de practicidad al presente trabajo, pues como lo hemos mencionado a lo largo de éste, se trata de un tema meramente practico y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un concepto muy importante que lo estudiaremos desde este momento y así tener un panorama total y general de lo que se propone en esta tesis.

Comenzaremos por mencionar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país.

Esto quiere decir que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la Autoridad responsable de salvaguardar los derechos referentes a la Propiedad Industrial, y es ésta institución la encargada de ejercitar las acciones tanto para proteger los derechos de las personas que tienen legitimado un derecho intelectual, como fomentar el desarrollo de la propiedad industrial en nuestro país. Es, ante esta Autoridad donde se llevan a cabo todos los trámites para cumplir con dichos objetivos y es este quien da los lineamientos para el registro de marcas, patentes, nombres comerciales, así como donde se llevan a cabo todas las controversias en materia de propiedad industrial, y la autoridad quien decide, que parte es la que tiene mejor derecho cuando se trata de un litigio en esta materia.

Hablaremos un poco sobre los antecedentes y la formación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

“...La evolución del Sistema de Propiedad Industrial en México se ha venido desarrollando paulatinamente y sus antecedentes datan desde las Cortes Españolas en 1820, en las que se protegieron los derechos de los inventores, pero es hasta 1942 que se publica la Primera Ley que contiene en un sólo ordenamiento disposiciones de patentes y marcas, ya más recientemente, en 1987 se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y se estableció en su artículo 7° la creación de una Institución especializada que brindara apoyo técnico a la Secretaría de Economía en la administración del sistema de propiedad industrial.

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDT), dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento industrial, es el antecedente inmediato del IMPI. La DGDT tenía encomendada una serie de actividades encaminadas a promover el desarrollo tecnológico, especialmente a través de la protección a la propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología. No obstante, la instrumentación de una profunda política de desregulación por parte del gobierno federal trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura institucional de propiedad industrial.

El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De conformidad con este Decreto de creación, el IMPI continuaría teniendo como objeto brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Economía.

A partir de ese decreto y durante los casi cuatro años y medio siguientes de operación del Instituto, se registraron importantes avances así como diversas modificaciones en su operación, ya que a partir del mes de agosto de 1994, en virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial el Instituto es autoridad administrativa en la materia, por lo que se le confieren en la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:

Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales;

Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes;

Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero; y

Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países.

Por otro lado, se ha modificado su estructura orgánica en tres ocasiones, la última en 1999, buscando contar siempre con una estructura administrativa suficiente y capaz para dar respuesta oportuna a nuestros usuarios.

Adicionalmente, en la Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, se contempla un Capítulo denominado "de las infracciones administrativas en materia de comercio" señalándose que la autoridad administrativa en la materia será el IMPI.

Con base en las nuevas atribuciones del Instituto y en la demanda de nuevos servicios, así como la necesidad de agilizar los ya existentes, era necesario replantear la estructura del mismo, orientada a cumplir con los compromisos hacia el año 2000.

De esta manera, en la Primera sesión de la Junta de Gobierno en 1998 se presentó el Proyecto de Reestructuración Institucional "El IMPI hacia el año 2000", siendo aprobado el mismo en su tercera sesión mediante acuerdo 34/98/3ª. Después de intensas negociaciones se logra que la Secretaría de Hacienda y Crédito

*Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo autorizaran su nueva estructura a partir de 1999*⁴⁰...”

⁴⁰ http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/que_es_el_impi/_rid/469?page=2

2.2 MARCAS.

El Autor Joaquín Garrigues señala que *“...la marca es el signo diferenciador de las mercaderías que se fabrican o se venden, o de los servicios que se prestan por una empresa⁴¹ ...”*

Así mismo César Sepúlveda señala que *“la marca es un signo para distinguir.... para señalar, y caracterizar mercancías o productos de la industrial, o bien servicios, diferenciándolos de otros⁴²...”*

Y en términos más actuales, la Ley de la Propiedad Industrial señala que *“...Se entiende como marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado⁴³...”*

En general los conceptos mencionados hacen referencia en esencia a lo mismo, es decir, que se entiende como marca a todo signo que logra diferenciar a un producto de otro de su misma especie, donde podemos agregar que esta diferenciación se hace en base a un elemento que todas conjugan: el carácter distintivo. Este pequeño elemento es aquel que logra que los consumidores finales distingan, diferencien, comparen un producto de otro, es la esencia de la marca, la diferenciación.

Así mismo, podemos mencionar que además de su función distintiva, las marcas realizan otras funciones que tienen relevancia tanto económica como jurídica y que se explican dada su negociación mercantil, y por consecuencia con la clientela y el crédito mercantil.

Al respecto, Antonio Roncero Sánchez afirma: *“La protección de los signos distintivos y, entre ellos, de las marcas parte del reconocimiento de las funciones que éstos cumplen en el sistema económico. En este sentido, las funciones que desde un plano económico cumplen las marcas son muy variadas, señalándose por la doctrina cuatro funciones básicas: la función indicadora del origen empresarial, la función publicitaria, y*

⁴¹ Garrigues Joaquín,” *Curso de Derecho Mercantil*”, Primer tomo, 9ª Edición, Porrúa, México 1998, p. 256.

⁴² Sepulveda Cesar, *“El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial”*, 2ª Edición, Porrúa, México 1981, p. 113.

⁴³ Op. cit. Nota 26.

la función condensadora de la reputación o imagen (goodwill) de que gocen productos o servicios. Desde otra perspectiva, se hace referencia a la función comunicativa de la marca que, en cierto sentido, se encuentra implícita en el resto de las funciones económicas que se atribuyen a la marca⁴⁴..."

De tal manera afirmamos que las marcas cumplen con una función principal, la de distinguir a un producto de cualquier otro, de tal manera que el consumidor final pueda saber que dicho producto que ampara una marca es de cierta calidad respecto de los demás.

En México, la marca es un concepto muy particular, debido a que la gran mayoría de los productos de mediana calidad cuentan con dicho signo que lo logra distinguir de cualquier otro; y en general la marca cumple con su función principal que es la de distinguirlo de otras, el elemento más importante en el presente trabajo que es el carácter distintivo la esencia de las marcas.

La ley de la Propiedad Industrial reconoce 4 tipos de marcas, mismas que mencionaremos a continuación:

MARCAS NOMINATIVAS.- Las nominativas, son las marcas que identifican un producto o servicio a partir de una palabra o un conjunto de palabras. Estas marcas deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. Es decir, no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o clase.

Por ejemplo: **BIMBO**. Esta palabra identifica un producto o servicio de otro de su misma especie, por lo cual, la simple palabra es susceptible de registro.

MARCAS INNOMINADAS.- Las marcas innominadas, son figuras o logotipos que diferencian visualmente a una marca. Es decir, son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, sólo visualmente.


⁴⁴ Roncero Sánchez Antonio, "El contrato de Licencia de Marca", Civitas 1999, p. 33-34.



Por ejemplo:  la letra "F" de la marca Fila es un ejemplo de marca innominada pues la misma por sí sola se tiene la capacidad de relacionarse con algún tipo de producto o servicio.


MARCAS MIXTAS.- Las marcas mixtas, son el resultado de la combinación de tipos definidos en los párrafos anteriores. En la mayoría de los casos son combinaciones de palabras con diseños o logotipos.



Por ejemplo:  Este es un claro ejemplo de una marca mixta en virtud de que reúne las dos características mencionadas, una denominación junto con un diseño que en su conjunto se logra distinguir que se trata de una marca.

MARCAS TRIDIMENSIONALES.- Las marcas tridimensionales, corresponden a la forma de los productos o sus empaques, envases o envoltorios, siempre y cuando sean característicos y los distinguan de productos de su misma clase. Es decir, las marcas tridimensionales corresponden a cuerpos con 3 dimensiones, como botellas, empaques, cajas, estuches, etc.



Por ejemplo:  La botella de Coca-Cola, es un ejemplo de marca tridimensional, es decir que la forma de la botella de Coca-Cola por sí sola hace referencia a una marca registrada, ya que con ella se hace alusión a una marca registrada, misma que nadie mas puede utilizar.

También pueden constituir como marca, y por ende todas sus características LOS NOMBRES COMERCIALES, Y DENOMINACIONES O RAZONES SOCIALES.- Estas protegen el nombre de un comercio, empresa o industria, y así diferenciar un servicio o producto de otro de su misma especie.

Por ejemplo: *Merak y Dubeh, Abogados Asociados.*

También encontramos que puede constituirse como marca EL NOMBRE PROPIO DE UNA PERSONA FISICA.- Esta tiene que cumplir con un requisito, y es que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Por ejemplo: Don Pedro. Es una marca que se refiere a una bebida alcohólica, que claramente es un nombre propio pero ha sido registrada como marca y tiene todas las atribuciones de la misma.

Todas estas marcas tienen una particularidad y es que éstas deben ser registradas dentro de una clasificación de carácter internacional, a efecto de que exista un orden para el registro de las mismas.

Esta clasificación ha sido aprobada por la Organización Mundial de Propiedad Industrial y es denominada la Clasificación de Niza y esta conformada de la siguiente manera:

**“...CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS
PARA EL REGISTRO DE MARCAS**

**Clasificación NIZA - Novena Edición
PRODUCTOS**

Clase

Títulos de las Clases

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

PRODUCTOS

Clase

Títulos de las Clases

15 Instrumentos de música.

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

SERVICIOS

Clase

Títulos de las Clases

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

45 Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales⁴⁵...”

De tal manera que se tiene que reunir diversos requisitos para el registro de una marca, como lo es, en primer lugar, el tipo de marca de que se trata, para saber que tipo de registro será solicitado, y posteriormente en que clasificación se podrá registrar, dependiendo directamente a que clase de productos o servicios se aplique la misma.

Por ejemplo se puede solicitar el registro de una marca nominativa dentro de la clasificación 25 Vestidos, Calzado y Sombrerería, para quedar como ZARA. Aplicada a Vestidos y Calzado.

⁴⁵http://digepih.webs.com/Marcas/CLASIFICACION_INTERNACIONAL_DE_NIZA_NOVENA_EDICION.pdf

2.2.1 MARCAS REGISTRABLES.

En este apartado atenderemos principalmente lo que marca la Ley de la Propiedad Industrial, para darle una connotación mas nacional, es decir atenderemos los criterios que marca la mencionada legislación para empezar a delimitar los conceptos que nos harán comprender la propuesta del presente trabajo.

¿Que son las marcas registrable? Son aquellos signos distintivos que son susceptibles de protección por parte del estado a través del registro, sin que contravengan las limitaciones que la propia Ley de la Propiedad Industrial señala, pues no todas las denominaciones son susceptibles de protección, ni de registro, sino que éstas tienen que contar con ciertas características para hacerse acreedoras al registro.

La ventaja básica derivada del hecho de registrar una marca, es el que su titular obtenga el derecho al uso exclusivo de la misma. La exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente es marca en nuestro país, para distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro, pudiendo, por lo tanto oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.

La Ley de la Propiedad Industrial señala en su artículo 89, los signos que pueden constituirse como marca y lo señala de la siguiente manera:

“...Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

II.- Las formas tridimensionales;

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

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado⁴⁶...”

De tal manera que la Ley de la Propiedad Industrial nos da ciertos requisitos para que una denominación o un signo distintivo sean susceptibles de protección.

“...Registro No. 910984

Localización:

Octava Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Apéndice 2000

Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN

Página: 60

Tesis: 51

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

INVENCIONES Y MARCAS, LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE, NO PROHÍBE EL USO DE APELLIDOS AISLADOS COMO MARCAS.-

*La función que protege la fracción XI del artículo 91 de la Ley de **Invenciones y Marcas** es la que tiene el nombre para individualizar a una persona, distinguiéndola aun de aquellas que forman parte del grupo familiar al que pertenecen, y dado que esta función se cumple sólo con el uso conjunto de los elementos que integran al nombre, esto es, el nombre propio o de pila y el apellido o nombre patronímico, es de concluirse que el registro que de una marca se pretenda hacer sólo podrá negarse, con fundamento en la mencionada fracción XI del artículo 91 de la Ley de **Invenciones y Marcas**, cuando se pretenda registrar el nombre (nombre de pila y nombre patronímico) de una persona sin el consentimiento de ésta o de sus ascendientes o descendientes en grado más próximo, cuando hubiere fallecido.*

Octava Época:

Contradicción de tesis. Varios 6/85.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero del Primer Circuito en Materia Administrativa.-20 de febrero de 1989.-Cinco votos.-Ponente: Fausta Moreno Flores.-Secretario: Jorge Antonio Cruz Ramos.

⁴⁶ Op. Cit. Nota 26.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, página 61, Segunda Sala, tesis 88; véase la ejecutoria en la obra Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, Octava Época, Tomo III, página 498⁴⁷..."

De lo anterior se desprende las reglas generales de registrabilidad de una marca, pero como cualquier regla general, se contiene en nuestra legislación las excepciones para ello, mismas que se abarcaran en el siguiente apartado del presente trabajo.

Sin embargo, es menester hacer hincapié en que la naturaleza de la marca tanto desde el punto de vista jurídico, económico, como social es básicamente su distinción, para identificar ante el público consumidor los servicios o productos que se van a amparar bajo la misma, ante sus iguales o semejantes en el mercado nacional.

⁴⁷ [http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nIus=910984&cPalPrm=INVENCIONES, MARCAS, ARTICULO, 91, &cFrPrm=.](http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nIus=910984&cPalPrm=INVENCIONES,MARCAS,ARTICULO,91,&cFrPrm=)

2.2.2 MARCAS NO REGISTRABLES.

El artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial establece diversas hipótesis en donde el Estado no puede dar la protección que se le otorga a los signos que sí son susceptibles de protección, pues estas denominaciones no reúnen al menos los requisitos señalados en el artículo 89 del citado ordenamiento por no cumplir con la esencia y la razón de ser de las marcas: La distintividad.

“... Artículo 90.- No serán registrables como marca:

Párrafo reformado DOF 02-08-1994

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

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

Fracción reformada DOF 02-08-1994

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado⁴⁸...”

Fracción reformada DOF 02-08-1994

Los supuestos que la Ley de la Propiedad Industrial aquí señalados son en nuestra legislación las limitantes para poder registrar como marca algún tipo de denominación, anteponiendo los derechos de terceros y evitar el uso exclusivo de ciertas denominaciones que pueden ser de dominio general.

En los presentes supuestos podemos destacar el señalado en la fracción II, que señala a la letra:

“... Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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

Destacamos que no es registrable como marca las denominaciones o palabras que se hayan convertido en la designación usual o genérica de ciertos productos, esto quiere decir que ninguna persona puede registrar como marca aquellas palabras o denominaciones que el usuario o consumidor final relacione dicha denominación con un producto, esto a efecto de evitar que los consumidores confundan un producto o un servicio que es

⁴⁸ Op. Cit. Nota 26

general, con alguno que previamente ha sido registrado, y así no caer en el error de pensar que dicha denominación es de carácter general para todos los productos de su misma especie.

2.2.3 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS.

En el presente punto explicaremos de manera breve y concisa como es el procedimiento de solicitud de registro de una marca, en qué consiste, cuales son los pasos a seguir, cuales son los departamentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial encargados de llevar a cabo dicho procedimiento, y en general una breve explicación de carácter 100% práctico de la manera en cómo se debe de conducir la presentación de la solicitud de registro marcario dentro del propio Instituto.

En primer lugar el interesado, deberá presentar ejemplares del formato de solicitud IMPI-00-006, que es el formato requerido para la presentación de la solicitud del registro de una marca, los documentos anexos, según sea el caso, así como el formato de ingresos correspondientes en la ventanilla de recepción de solicitudes de la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto.

El párrafo anterior se complementa con el Artículo 5º del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, que transcribiremos para una mejor exposición del presente punto, mismo que a le letra dice:

“...Capítulo II

De las Solicitudes y Promociones

Artículo 5o.- *Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:*

I.- *Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;*

II.- *Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente*

requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto.

En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo;

III.- *Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;*

IV.- *Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;*

V.- *Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro;*

VI.- *Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;*

VII.- *Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;*

VIII.- *Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y*

IX.- *Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.*

Las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada asunto, salvo cuando se trate de inscripción de licencias o transmisiones en los términos previstos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la Ley; inscripción de transmisiones de derechos en las que hayan habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto.

Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I a VI, VIII y IX anteriores, el Instituto requerirá a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de no cumplirse con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con el requisito establecido en la fracción VII anterior, los solicitantes o promoventes deberán, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la traducción correspondiente de los documentos que se exhiban dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que esas solicitudes o promociones se entreguen. En caso de que los solicitantes o promoventes no exhiban la traducción dentro del plazo fijado, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto.

Se podrán presentar solicitudes o promociones por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, acompañados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este caso, bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción⁴⁹...”

Podemos concluir que el interesado es quien deberá prestar particular atención a dichos requisitos para la presentación de la solicitud en virtud de que son diversos los requisitos que debe reunir en

⁴⁹ Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de Noviembre del año 1994. Reglamento que deroga el Reglamento de la Ley de Invenciones de Marcas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Agosto de 1988.

éstas, requisitos que los podemos encontrar dentro de la Ley de la Propiedad Industrial así como del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Posteriormente la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos, a través del Encargado de Recepción de Solicitudes, recibe y revisa la integridad de los ejemplares de la solicitud IMPI-00-006, documentos anexos, en su caso, así como el formato de ingresos correspondientes.

Se verifica que los formatos de ingreso estén debidamente requisitados y en el caso de los FUIS sellados en el área definida para dicho propósito por la institución bancaria en todos sus tantos o en su caso, se haya anexado original y copia de la ficha de depósito correspondiente y el número de referencia de la dicha de depósito coincida con el número de folio del formato.

Después se procede a cumplimentar lo dispuesto por el artículo 7º del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra señala:

“...ARTICULO 7o.- El Instituto al recibir las solicitudes y promociones:

I.- Verificará que se acompañen los documentos y objetos que en las mismas se listen y hará las anotaciones correspondientes;

II.- Anotará en cada uno de los ejemplares, empleando los medios que estime convenientes:

a) La fecha y hora de recepción;

b) El número progresivo de recepción que les corresponda;

c) En su caso, el número de expediente en trámite que les asigne tratándose de solicitudes, y

d) La fecha y hora de presentación, cuando la solicitud cumpla con lo dispuesto en los artículos 38 Bis y 121 de la Ley, y 38 de este Reglamento, y

III.- Devolverá a los solicitantes o promoventes un ejemplar sellado de las mismas con los anexos que sean susceptibles de devolución, una vez hechas las anotaciones que procedan⁵⁰...”

⁵⁰ Op. Cit. Nota 49

Se ingresa la figura jurídica y denominación, en su caso, de la solicitud al modulo de precaptura del Sistema Integral de Gestión de Marcas (SIGMAR), así como el número de folio del formato de ingresos.

Se genera etiquetas con código de barras correspondientes vía SIGMAR, las cuales incluyen número de expediente, folio, fecha y hora de recepción (artículo 7º del RLPI).

Se adhiere las etiquetas a los ejemplares de la solicitud, a los formatos de ingresos ORIGINAL CLIENTE/EXPEDIENTE DEL SOLICITANTE Y COPIA 1-CONTABILIDAD.

Separa y coloca en un repositorio independiente los ejemplares COPIA1-CONTABILIDAD del FUIS o en su caso, los ejemplares del Formato Electrónico de Pago de Servicios (FEPS).

Se entrega al interesado como acuse de recibo un ejemplar de la solicitud IMPI-00-006, así como los anexos que sean susceptibles de devolución, en su caso.

El interesado, recibe la documentación.

Eventualmente se realiza el procedimiento de examen de marcas, a efecto de verificar si existe algún antecedente con la misma denominación, o si existe alguna marca previamente registrada, con la que pueda ser similar en grado de confusión, entre otras cosas, es éste la razón de ser del presente examen que lo describiremos de la siguiente manera.

“...Se procede en primer lugar a realizar un examen de FORMA, mismo que se realiza en la Subdirección Divisional de Examen de signos Distintivos, Coordinación Departamental “D” de la siguiente manera:

El personal a cargo recibe y coteja solicitudes con la relación anexa, así mismo recibe la relación mediante el Sistema de Archivo, separa y divide solicitudes por paquete para posteriormente turnar a los examinadores encargados de la separación físicamente y mediante el Sistema de Archivo.

Los examinadores a cargo analizan y separan las solicitudes que cumplen con los requisitos legales y que incluyen la descripción de los servicios o productos conforme a los rubros o listados de la clasificación internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas (Clasificación de Niza), vigente.

El procedimiento para las solicitudes que no cumplen con los requisitos de forma es el siguiente:

El examinador expide oficio de requisitos de forma, otorgándole el dictamen correspondiente a través del Sistema Integral de Gestión de Marcas (SIGMAR), asegurándose de que a la fecha del dictamen no existan promociones pendientes por atender.

Posteriormente y una vez que este listo el oficio de requisitos de forma, el examinador lo manda al Coordinador Departamental y/o Supervisor para ser revisado. Una vez revisado el oficio por el Coordinador Departamental y/o Supervisor éste lo regresa al examinador debidamente firmado.

El examinador genera la relación de los oficios firmados y los entrega al Departamento de Control y Recepción de Documentos para su correspondiente notificación.

Posteriormente el Interesado recibe el oficio, en el que se explica cuales fueron los requisitos que no fueron debidamente cumplimentados.

A partir de este momento existen dos caminos, el primer es que el interesado no conteste el oficio que indica que la solicitud de registro marcario no cuenta con los requisitos de forma y en ese momento se da por concluido el procedimiento de registro marcario.

En caso de que sí de contestación a dicho oficio, ésta es presentada en la ventanilla de la coordinación Departamental de Control y Recepción de Documentos, de ahí es enviada a la Coordinación

Departamental de Examen de Marcas “D”, en donde el personal a cargo recibe el expediente y promoción de la contestación del interesado. En ese momento se envía de nueva cuenta a los examinadores encargados del estudio de forma para que realicen el estudio de forma de la solicitud presentada.

Si la solicitud cumple con los requisitos de Forma, el examinador verifica en el SIGMAR que los datos de la solicitud sean correctos, elabora el dictamen de visto bueno de examen de forma con su respectiva relación; después turna al Coordinador o Supervisor para la aprobación de dicho dictamen.

*Una vez revisado y aprobado, el Coordinador Departamental y/o Supervisor le da dictamen de Visto Bueno del examen de forma. Y turna a las Coordinaciones Departamentales de Examen de Marcas “A”, “B” y “C” para que realicen el **examen de fondo**.*

EL EXAMEN DE FONDO, es realizado por las coordinaciones Departamentales de Examen de Marcas “A”, “B” y “C”, y el procedimiento es el siguiente.

El personal recibo y coteja las solicitudes, para después turnar al Coordinador Departamental y/o Supervisor de las solicitudes, éste las recibe, revisa, analiza y separa las solicitudes en relación a su complejidad de examen.

Si la solicitud es completa el Coordinador Departamental y/o Supervisor turna las solicitudes a los examinadores a cargo del examen de fondo. Después los examinadores a cargo reciben las solicitudes y realizan el examen de fondo que señala la ley⁵¹...”

Como lo señala la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 112 que a la letra dice:

*“...**Artículo 122.-** Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley.*

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para

⁵¹ Op. Cit. Nota 49.

el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud⁵²...”

“...En caso de que exista prioridad, verifica si han ingresado los documentos respectivos y en caso de no ser así se partan los expedientes hasta que se cumpla el plazo para exhibir tal documentación.

En caso de que las solicitudes no cumplan con los requisitos de FONDO, el examinador a cargo, expedirá oficio de requisitos, impedimentos y objeciones al interesado o en su caso el no reconocimiento de un derecho de prioridad, desechamiento, desistimiento o abandono de la solicitud, otorgándole el dictamen correspondiente a través del SIGMAR, asegurándose de que a la fecha del dictamen no existan promociones pendientes por atender.

El examinador envía el oficio al Coordinador Departamental y/o Supervisor para verificarlo, lo revisa y lo firma, después lo devuelve al examinador encargado.

Dicho oficio es entregado al Interesado, mismo que contiene el resultado del estudio de FONDO, en donde puede pasar dos situaciones la primera de ellas es que no se de respuesta al oficio señalado y en ese momento se da por concluido dicho procedimiento y/o se contesta el oficio.

Si estamos frente al segundo supuesto del párrafo anterior, se tiene que presentar la promoción en la ventanilla de la Coordinación Departamental de Control y Recepción de Documentos, donde el personal a cargo recibe el expediente y la promoción de contestación y a partir de este momento se comienza un procedimiento distinto al de examen de marcas que estamos tratando en el presente capítulo, posteriormente haremos referencia a dicho procedimiento por ahora

⁵² Op. Cit. Nota 26.

pasaremos al siguiente punto, finalizando el procedimiento de registro de marca en el supuesto de que la solicitud no cumple con los requisitos de fondo y el oficio otorgado ha sido contestado.

En el supuesto de que las solicitudes cumplan con los requisitos de fondo, el examinador propone ha visto bueno de examen de fondo y lo turna al Coordinador Departamental y/o Supervisor, este lo recibe, lo revisa, y lo devuelve al examinador a cargo.

Cuando las solicitudes cumplen con los requisitos de fondo, el examinador a cargo elabora dictamen de visto bueno de examen de fondo, en su caso, el correspondiente al reconocimiento de prioridad, ambos con su respectiva relación.

El examinador a su cargo turna las solicitudes con sus respectivas relaciones para visto bueno de la Subdirección de Examen de Signos Distintivos "A", éste recibe la solicitud la revisa, en caso de aprobarlo otorga dictamen de visto bueno de la Subdirección elaborando sus respectivas relaciones. Después, éste regresa las solicitudes a los examinadores a cargo, a efecto de que éste último revise en SIGMAR, lo coteja que en la solicitud todos los datos coincidan y sean correctos; de incluir un elemento figurativo, verifican que el contenido en SIGMAR corresponda al de la solicitud.

Los examinadores a cargo generan los títulos, mismos que son turnados al Coordinador Departamental.

En la Coordinación Departamental de examen de marcas "A", "B" y "C", el Coordinador Departamental, recibe, revisa y firma los títulos, para posteriormente turnarlo a la Dirección Divisional de Marcas para revisión.

En la Dirección Divisional de Marcas, se recibe el título para su relación. El personal de dicha coordinación da el dictamen final mediante el cual librea el número de registro. Si el título corresponde a una marca colectiva el director divisional firma el título. Posteriormente el personal de la Dirección Divisional de Marcas envía los títulos a la Coordinación Departamental de Recepción y Control de

Documentos mediante relación y ésta coordinación recibe los títulos para su despacho por correspondencia⁵³...”

Este es el fin del procedimiento, para la obtención de un título marcarío.

Como podemos deducir es un procedimiento bastante complejo en virtud de que el personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene que realizar una serie de pasos entre los que podemos destacar el estudio de Forma y de Fondo que son los más importantes y en donde las autoridad determina si es posible otorgar un registro marcarío y de ser así, se expide el mismo.

Lo que sobresale en el presente procedimiento y lo que es materia del presente trabajo consiste en el estudio de Fondo que se realiza a la denominación que pretende ser registrada como marca, en virtud de que los examinadores a cargo de alguna solicitud tiene que estudiar y determinar si dicha denominación puede constituir un registro marcarío o no, allegándose de elementos que son indispensables para llegar a esta determinación, pues una mala interpretación de la ley, podría afectar los derechos de terceros como personas que previamente hayan registrado sus denominación, he aquí la importancia de que los examinadores sean lo más objetivos posible.

Los examinadores se tienen que hacer llegar de elementos para determinar que tan viable seria expedir un título marcarío a una denominación, podemos encontrar entre ellos, la clasificación de Niza, para estudiar si alguna denominación puede ser evocativa de los productos o servicios que ampare, así mismo tiene que estudiar el conjunto de la misma para determinar si es o no semejante en grado de confusión alguna otra marca registrada con anterioridad, a si mismo tiene que determinar si la denominación propuesta a registro no es un concepto genérico, mismo que debe de estudiar con los elementos que tenga en su poder, **como diccionarios**, revistas o

⁵³ http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/591/27/MP_MARCAS_1_2010.pdf

cualquier otro elemento para llegar a la conclusión que dicha denominación no es un concepto genérico y poder así otorgar el título marcario correspondiente.

2.2.4 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UN REGISTRO MARCARIO.

En el presente capítulo señalaremos de manera enunciativa mas no limitativamente las obligaciones y derechos a que se hace acreedor titular de un registro marcario.

Las principales obligaciones que se deben de cumplir como titular de una marca.

“...Con el objeto de utilizar debidamente los signos distintivos en nuestro país, los titulares de derechos de Propiedad Industrial deberán observar las siguientes reglas:

1. El titular de la marca o su apoderado, presentará escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el que manifestará, bajo protesta de decir verdad, que el uso de la marca registrada no se ha interrumpido durante un plazo de tres años consecutivos, o en su caso, deberá indicar las causas que deben ser justificadas a juicio de dicho Instituto, por las cuales no se usa o dejó de usarse la marca en cuestión.

Para los efectos de la Ley de la Propiedad Industrial, se entenderá por uso efectivo de la marca, la comercialización del producto o la prestación del servicio, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial.

Es recomendable que el escrito antes indicado se presente cada tres años, mismos que se contarán a partir de la fecha del registro y expedición del título de la marca.

2. Los efectos del registro de una marca, tendrán una duración de diez años a partir de la fecha de presentación/legal (si la misma fue registrada a partir del 28 de junio de 1991, de lo contrario, si ésta fue registrada antes del 28 de junio de 1991, tendrá una duración de cinco años).

Los registros de marca pueden ser renovados indefinidamente, en todos los casos, por plazos de diez años, siempre y cuando reúnan

los requisitos que establecen la ley y su reglamento, como lo puede ser que la misma efectivamente se haya usado.

La fecha de presentación de la solicitud de registro, será la fecha legal de la marca.

*3. El titular de la marca deberá evitar en todo momento que terceras personas utilicen dicha marca como nombre técnico, **de uso común o que lleguen a convertirla en genérica.***

4. La marca deberá utilizarse tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Toda modificación que altere su carácter distintivo, será motivo de una nueva solicitud de registro.

5. En caso de que el titular de la marca no explote directamente ésta, sino que la persona que la explota es un tercero autorizado, deberá celebrarse contrato de licencia de uso de marcas e inscribir el mismo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y hacer del conocimiento del público sobre este supuesto.

6. Utilizar las leyendas "Marca Registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®, en los productos o servicios, una vez registrada la misma, o por lo menos por algún otro medio, haber manifestado o hecho del conocimiento del público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de Propiedad Industrial⁵⁴..."

Podemos advertir diferentes tipos de obligaciones para los titulares de algún registro marcario, entre ellos utilizar la leyenda de "Marca Registrada", siglas "M.R." etc, así mismo a no modificar algún elemento que afecte directamente el carácter distintivo de la marca, pero el más sobresaliente y el más importante para el presente trabajo es aquel que señala que el titular de la marca deberá evitar en todo momento que **terceras personas** utilicen

⁵⁴ http://www.macf.com.mx/common/pub_es_49.pdf

dicha marca como nombre técnico, **de uso común o que lleguen a convertirla en genérica.**

Es importante señalar la obligación mencionada en los últimos renglones del párrafo anterior, pues más adelante veremos cuáles son los medios o las herramientas que la ley de la Propiedad Industrial otorga para que los titulares de los registros marcarios, puedan evitar o tengan alguna acción que le permita comprobar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que ha hecho todo lo que está a su alcance para evitar la pérdida del carácter distintivo de una marca, y así “tolerar” la transformación de ésta a un concepto genérico.

Para mayor abundamiento señalaremos según el criterio de varios autores cuales son los Derechos y las Obligaciones que se atribuyen al titular de un registro marcario.

A efecto de realizar un estudio comparativo, expondremos a grandes rasgos cuales son los Derechos y las Obligaciones de los titulares según el ayuntamiento de Barcelona, mismo que lo define de la siguiente manera:

“...La marca y el nombre comercial confieren a su titular el derecho a su utilización exclusiva en el tráfico económico y al ejercicio de todas las acciones necesarias para que este derecho sea efectivo.

Derechos

- Usarlos en exclusiva en el tráfico económico.
- Ceder o licenciar este derecho.

- Impedir que terceros no autorizados utilicen una marca o signo idéntico o similar para productos o servicios de la misma naturaleza que los que se han protegido.

- Posibilidad de impedir que se inscriban en la OEPM signos iguales o similares al ya registrado.

- Solicitar ante los Tribunales la nulidad de otras marcas posteriores que puedan generar confusión con la ya registrada.

Obligaciones

Usar la marca y/o el nombre comercial, de forma efectiva y real, para los productos o servicios para los que han sido registrados,

Necesidad de renovarlos cada diez años para seguir gozando de la protección.

El titular de la marca y/o el nombre comercial estará obligado, en el plazo de 5 años desde la fecha de publicación de la concesión, a hacer uso efectivo y real de los signos distintivos registrados en territorio español⁵⁵...”

De la misma manera observamos características similares en el derecho español respecto de los diversos derechos y obligaciones a que están sujetos los titulares de los registros marcarios, entre los que destacan la necesidad de renovar el registro cada diez años para seguir gozando de su protección.

Dentro de los cuales también podemos deducir aquellos que obligan a la protección de su registro marcario así como del carácter distintivo de éstos, para evitar que se transformen en conceptos genéricos.

Encontramos diversas acepciones de las obligaciones y los derechos a que los titulares de registros marcarios están obligados a velar.

⁵⁵ INFORMES EN PROFUNDIDAD © Barcelona Activa SAU SPM, 1998-2009.
http://www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/images/es/60_ip_marques_noms_comercials_es_tcm106-16101.pdf

LOS DERECHOS:

“...A partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, se bloquean las solicitudes de registro de marcas iguales (o semejantes en grado de confusión) presentadas por terceros para ser aplicadas al mismo tipo de productos o servicios. Además, como el titular de la marca registrada tiene el derecho a su uso exclusivo, él tiene derecho de persecución a los infractores que usan la marca (o una marca semejante en grado de confusión) sin autorización. De ese hecho deriva el derecho de exigir la reparación del daño o el pago de daños y perjuicios, en su caso. En México, el registro de una marca tiene vigencia de diez años renovables, a partir de la fecha de presentación de la solicitud⁵⁶...”

“...El uso de la leyenda “marca registrada”, las siglas “MR” o el símbolo ®, solo se puede realizar en el caso de una marca que se encuentra registrada⁵⁷..”

Eso concluye una advertencia general del respeto que merece el derecho exclusivo existente sobre esa marca, desalentando su imitación por parte de terceros. Además, el hecho de que la marca sea registrada da crédito a su titular, aumenta el prestigio de la marca y del producto o servicio asociado con ésta.

“...El titular de una marca registrada también tiene derecho de transmitir su derecho al uso exclusivo por medio de cesión total o parcial o por el otorgamiento de una licencia de uso⁵⁸...”

“...Además, el mismo titular dispone del derecho de solicitar la nulidad de registros marcarios (otorgados posteriormente al suyo por error, inadvertencia, diferencia de apreciación o cine con base en datos

⁵⁶ Op. Cit. Nota 26.

⁵⁷ Idem, Art. 131

⁵⁸ Idem, Art. 136 y siguientes.

falsos⁵⁹...”), “...el derecho de renovar el registro⁶⁰...”, o de renunciar a éste mediante su cancelación⁶¹...”

En México, porque existe la posibilidad de nulidad de registro, previamente comentada por uso anterior de la misma marca (o de una marca semejante en grado de confusión) en el país o en el extranjero, el titular de una marca registrada vive con una cierta inseguridad de ver sus derechos cancelados. Sin embargo, el registro de una marca tiene más ventajas que desventajas y vale la pena asegurar su signo distintivo por este medio.

LAS OBLIGACIONES.

Para beneficiar del derecho al uso exclusivo de una marca obtenido por el registro, el titular de esta marca debe efectivamente usarla en el territorio de registro, y eso de manera continua y sin interrupción de más de tres años. *“...La falta de uso da apertura a la caducidad del registro⁶²...”*

“...A fin de conservar sus derechos sobre ésta, el titular de una marca registrada debe de también usarla como tal fue registrada y por los productos o servicios por los cuales fue registrada⁶³...” Es decir que uno no puede cambiar la ortografía de su marca, por ejemplo, o empezar a usarla para distinguir un servicio cuando fue registrada para aplicarse a un producto.

“...Cuando ocurre una transmisión de derechos sobre una marca, el otorgamiento de una licencia de uso o de una franquicia, los documentos en los que consten estos actos deben ser inscritos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial⁶⁴...”

Finalmente, como consecuencia de que el registro de una marca tenga una vigencia limitada, el titular de una marca registrada tiene la responsabilidad de renovarlo al final de un plazo de diez años. Este plazo

⁵⁹ Idem Artículo 151 fracciones III y IV,

⁶⁰ Idem, Art. 95.

⁶¹ Idem Art. 154.

⁶² Artículo 130 Acuerdo sobre los ADPIC, A. 19, TLCAN, A. 1708 (8).

⁶³ Idem Art 128,

⁶⁴ Idem. Art. 136, 142 y 143.

puede ser más o menos largo, según el país. “...La falta de renovación causa la caducidad del registro y la pérdida del derecho al uso exclusivo de la marca⁶⁵...”

En general observamos que los titulares de los registros marcarios están obligados a cuidar su marca, a efecto de darle continuidad a la vida de la misma, con los mecanismos que estén a su alcance.

La Ley de la propiedad industrial señala ciertos supuestos que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, les da el carácter de Infracciones, ayudando de ésta manera a que cualquier mal uso que se le de al registro marcario sea sancionado a efecto de salvaguardar las marcas como figura jurídica, es decir, a través de estas Infracciones Administrativas señaladas en la Ley de la Propiedad Industrial en el Capítulo II De las Infracciones y Sanciones Administrativas, el titular del registro marcario puede darle cierta protección a su marca, y protegerla de las personas que le estén atacando a su carácter distintivo o al prestigio de las mismas.

Evidentemente estas infracciones no contemplan todos los supuestos en los que se puede proteger/atacar a un registro marcario, si bien es cierto que son los más comunes, también lo es que en diversos ámbitos de la vida diaria se deja en un estado de indefensión y desprotegido a una marca, al titular de la misma y al carácter distintivo de aquella, razón por la cual en el presente trabajo se propondrá un supuesto para ayudar a la protección de la marca, pero esto se desarrollara y explicara en el siguiente apartado.

⁶⁵ División de Propiedad Intelectual. “Derechos de propiedad Intelectual, el internet problemas y soluciones”. © SLC Law. S.C.

2.2.4.1 PROVOCACIÓN O TOLERANCIA DE QUE UNA MARCA SE TRANSFORME EN UNA DENOMINACION GENERICA.

Comenzaremos a estudiar una parte esencial en el presente trabajo y eso se refiere a la parte conducente de lo que señala el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

*“...Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, **sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica** que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique...”⁶⁶”*

El presente artículo, señala una de las características principales de esta tesis, en virtud de que debemos de estudiar qué se entiende por la provocación o tolerancia del titular de un registro marcario para que ésta se transforme en una denominación genérica.

Empezaremos por definir, qué quiere decir *provocación* y tolerancia.

El diccionario de la Real Academia Española define provocación como:

“... ”

Provocación.

(Del lat. provocatio, -ōnis).

1. f. Acción y efecto de provocar⁶⁷ ...”

Otra acepción de la palabra *provocar*, la define como:

⁶⁶ Op. Cit. Nota 26, Artículo 153.

⁶⁷ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=provocacion

“... ”

PROVOCAR tr. Excitar, incitar, inducir a uno a que ejecute una cosa. Irritar o Estimular a uno con palabras u obras para que se enoje. Facilitar, ayudar. Mover o incitar algo. Tratar de despertar deseo sexual en alguien. fam. Vomitar lo contenido en el estomago. PROVOCACION; PROVOCATIVO, VA ⁶⁸ ...”

Podríamos entender que *provocación* es un acto, un movimiento o intención de realizar algún hecho, tener la voluntad de iniciar algo o de realizar ciertas actividades para que suceda algún resultado, un proceso voluntariado que se realiza con el animus de que ocurra algo.

Entonces en la parte conducente del artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial podemos interpretar que el titular de un registro marcario realiza ciertas actividades, acciones o actos, incitar o iniciar de manera voluntaria para obtener un resultado, en la caso concreto, el resultado seria obtener de manera voluntaria o realizar cualquier tipo de acción a efecto de que su marca caiga en el uso generalizado de las personas para que ésta pierda su carácter distintivo y por ende proceda la cancelación de la misma.

Es decir que el titular del registro marcario haga diversas acciones para que su marca pierda el carácter distintivo de ésta y por ende, la marca sea susceptible de cancelación, pues se ha perdido la característica fundamental de las marcas, la distintividad.

Retomaremos lo anterior más adelante, y procederemos con el siguiente concepto.

El concepto a definir es *tolerar*; el Diccionario de la Real Academia Española define:

“... ”

Tolerar.

⁶⁸ “Diccionario Enciclopédico Ilustrado”. OCÉANO UNO. Ed. Océano. Edición 1994. Barcelona España.

(Del lat. *tolerāre*).

1. tr. Sufrir, llevar con paciencia.
2. tr. Permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente.
3. tr. Resistir, soportar, especialmente un alimento, o una medicina.
4. tr. Respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias ⁶⁹...”

Otra acepción lo define como:

“...**TOLERAR** tr. Sufrir, llevar con paciencia. Permitir algo que no tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente. Soportar, llevar, aguantar. TOLERANTE ⁷⁰...”

Podemos interpretar que *tolerar* es una omisión, es la falta de acción frente algún acto, como señala la definición permitir algo, resistirlo, es en un sentido amplio, ser pasivos frente algún suceso, y podríamos rescatar permitir algo sin aprobarlo expresamente.

Transportando esto al supuesto que estamos estudiando, podríamos concluir que *tolerar* que un registro marcario se transforme en una denominación genérica, quiere decir que, la transformación de la marca registrada a un concepto genérico se esta llevando a cabo paulatinamente existiendo la omisión del titular de la misma para evitar que esto suceda, es decir, que el titular de la marca no esta realizando ningún tipo de acción, para defender el carácter distintivo de su marca, puesto que no tiene la voluntad de realizar algún tipo de acción que contravenga esta transformación.

Así mismo, podemos entender que la provocación no es un acto meramente propio del titular de un registro marcario, es decir que no es una acción del titular, sino todo lo contrario, es una omisión de éste frente a un suceso en el particular, es decir tiene un carácter pasivo frente a la acción de alguien mas.

⁶⁹ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=tolerar

⁷⁰ Op. Cit. Nota 68.

Lo que pretendo en este primer momento, es tener completamente claro la diferencia entre la *provocación* y la *tolerancia*, puesto que estos dos conceptos son indispensables para la justificación del presente trabajo.

De tal modo que tenemos como *provocación*, el acto o la acción de hacer algo, y *tolerancia*, como la omisión frente a un suceso o permitir algo sin permitirlo expresamente.

Teniendo claros estos conceptos entremos en materia; el artículo 153 de la Ley de Propiedad Industrial señala que se actualizara la cancelación de un registro marcario, si el titular de ha *provocado* o *tolerado* la transformación de la marca en una denominación genérica, es decir que por causa de éste por acción u omisión la marca que tiene registrada es susceptible de cancelación en virtud de que el consumidor final puede pensar que se trata de un concepto general y no así de una marca propiamente.

Cuando dicho artículo señala que el titular ha provocado que se transforme en una denominación genérica, es claro que éste ha realizado o esta realizando ciertos actos o acciones que van en función de la transformación de su marca en un concepto genérico, es decir que el propio titular de la marca esta atentando en contra del carácter distintivo de ésta, y está menoscabando la distintividad de este con el fin de que se diluya este elemento fundamenta de su marca.

Podemos entender como *provocación*, el hecho de hacer una campaña para que el consumidor final pueda identificar un producto con su marca como si fuese un sinónimo de éste, de tal manera que en el consiente colectivo se proyecte como una generalidad, como otro nombre para definir un producto.

En este orden de ideas, y de manera practica podríamos asegurar que esta transformación de una marca a un concepto genérico, se esta dando a voluntad del titular de la misma.

Ahora bien, por lo que respecta a la *tolerancia* tenemos que hacer un estudio mas profundo, pues de ahí viene la propuesta del presente trabajo.

Señala el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial:

“...Artículo 153.- Procederá la cancelación de un registro marcario si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique...”⁷¹”

Aquí tenemos que señalar que el titular del registro marcario a *tolerado* que se transforme en una denominación genérica, es decir que ha permitido ésta acción sin consentimiento expreso, ha tenido una actitud de omisión frente a dicha acción, ha sobrellevado o aguantado que su registro marcario este sufriendo una metamorfosis y se proyecte como una acepción o un concepto nuevo para definir algo.

Hay que tener presente, que dicha omisión es castigada por el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, pues no se esta salvaguardando la parte fundamental de la marca, es decir el carácter distintivo, sancionando con la cancelación del registro por tal omisión.

También cabe puntualizar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, puede ejercitar una acción de manera oficiosa o a petición de parte, como lo señala el artículo 188 del Capitulo II Del Procedimiento de Declaración Administrativa de esta Ley, que señala:

⁷¹ Op. Cit. Nota 26, Artículo 153.

“...Artículo 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de parte de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión⁷²...”

Compaginando estos preceptos deducimos que, si el titular de un registro marcario *tolera* que su marca se transforme en un concepto genérico, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede iniciar una acción de manera oficiosa, a efecto de realizar una declaración administrativa de cancelación de un registro marcario, en virtud de la pérdida del carácter distintivo de la marca en cuestión.

Concluyendo que la omisión del titular de un registro marcario, puede ser sancionado con la cancelación del registro marcario, si sigue con su actuación pasiva u omisa frente a la transformación de ésta a un concepto genérico. Entonces para no ser sancionado de esta manera, tiene que iniciar algún tipo de acción o defensa de su marca para evitar la pérdida del carácter distintivo y por ende de la cancelación de su registro. La cuestión en el presente asunto es saber que tipo de acciones puede realizar el titular de un registro marcario a efecto de evitar la pérdida del carácter distintivo de su marca y como justificar dichas acciones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que éste no inicie un procedimiento de declaración administrativa de cancelación de registro marcario, y evitar la cancelación de su marca.

Ahora bien, podemos pensar en cientos de maneras para atentar en contra de la distintividad de una marca, pero aterricemos dicho planteamiento en el presente trabajo, y éste pone de manifiesto que sea el editor de un diccionario quien atente contra la distintividad de una marca.

Podemos preguntarnos como se puede transformar una marca a un concepto genérico, son muchísimos los supuestos en que se pudiera realizar esta acción, pero lo que nos interesa en el particular, es que sucede en el caso de que sea el editor de un diccionario, sea quien este

⁷² Op. Cit. Nota 26 Artículo 153

atentando en contra de la distintividad de una marca, y que acciones puede ejercitar el titular a efecto de evitarlo.

Imaginemos que usted tenga un registro marcario y sea aplicado a los productos o servicios para los que fue registrado. Su marca tiene éxito y los consumidores llegan a diferenciar su producto o servicio de otros de su misma clase o especie. Eventualmente y debido al éxito de su marca, ésta se vuelve tan popular que un día encuentra en un diccionario su marca, pero la encuentra como un concepto, con una definición y señalando que su marca se refiere a tal producto. De tal manera que cualquier persona que vea dicho diccionario y vea que su marca esta siendo utilizada como un concepto genérico para definir un producto. En ese momento los consumidores creerían que su marca no es un producto en específico sino todo lo contrario se podría creer que se esta frente a un concepto genérico. A partir de ahí su marca esta sufriendo un menoscabo en el carácter distintivo pues ya no se asocia con cierta calidad o compañía sino que se pensaría que es el nombre o la definición de algo.

A partir de ese momento, usted tendría que iniciar acciones para evitar ese menoscabo de su registro marcario, pero ¿Cómo?

Tal vez podría solicitarle al editor de ese diccionario que ya no incluyera en su próxima edición ese concepto, pues no es un concepto genérico propiamente sino es una marca registrada y que tiene una función de distintividad frente a otros productos o servicios de su misma clase o especie.

Y digamos que dicho editor se niega rotundamente a realizar dicha acción, es decir, a omitir en su próxima edición ese concepto.

La marca seguiría perdiendo su carácter distintivo, y podría ser de tal manera que se creyera que es un concepto genérico y no una marca.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, podría ejercitar una acción en contra de su marca para proceder a la cancelación, por

que usted esta *tolerando* dicha transformación, aun y cuando no sea cierto, pues en varias ocasiones ha solicitado al editor dicha supresión de ese concepto.

Entonces, ¿hasta qué punto las acciones de los titulares de registros marcarios, evitan la tolerancia de transformación de su marca en un concepto genérico?. O ¿cómo podría justificar al Instituto que ha realizado las acciones necesarias para evitar dicha perdida de carácter distintivo?

He aquí el problema que nos ocupa en el presente trabajo, ya que dentro de las infracciones administrativas no existe algún supuesto para evitar la perdida del carácter distintivo de una marca, cuando es mal utilizada por el editor de un diccionario.

Dicha situación será resuelta, en el capitulo siguiente, así como el supuesto será perfeccionado para que tenga mayor veracidad y congruencia la justificación del presente trabajo.

Seguiremos estudiando los conceptos generales, así como el supuesto de cancelación de registro marcario, con sus diferentes particularidades en el presente capitulo, a efecto de estar en aptitud de plantear el problema y la justificación de la propuesta de solución, por ahora nos quedamos con el análisis del titulo del presente capitulo.

2.3 PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Es importante analizar el procedimiento contencioso administrativo a efecto de saber cuál es la autoridad responsable para subsanar los conflictos que se susciten entre particulares o entre un particular y el estado, en fin, toda la gama de posibles complicaciones que puedan aparecer entre los sujetos de derecho en materia de marcas.

Señala la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 227 a la letra:

“...Artículo 227.- Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley.

Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.

Artículo 228.- En los procedimientos judiciales a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en esta Ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

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

Este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial⁷³...”

Aclarando que antes de proceder a estas Autoridades se puede subsanar algún recurso dentro del mismo Instituto, es decir, existen procedimientos que se llevan ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como son los procedimientos de declaraciones administrativas de Nulidad, Caducidad y Cancelación, éstos se subsanan dentro del Instituto donde curiosamente éste funge como juez y parte de dicho procedimiento.

2.3.1 ACCIONES.

Las acciones son herramientas que tiene el titular de un registro marcario para defender su título marcario, y a su vez, se trata de herramientas que tiene algún tercero o el propio instituto a efecto de determinar si una marca continua vigente o si es válida o si está debidamente protegida por su titular, éstas (las acciones) son de diferente carácter mismas que serán explicadas en el presente Capitulo.

Ahora bien tenemos que las acciones se definen de la siguiente manera:

“...Las acciones de defensa se llevan a cabo mediante el trámite que se conoce como “solicitud de declaración administrativa”, el cual puede ser de nulidad, de caducidad, de cancelación, de infracción de propiedad industrial y de infracción de derechos de autor. A continuación se detallan en qué consiste cada uno de estos:

Solicitud de declaración administrativa de nulidad:

Es la acción a través de la cual se solicita que se declare la nulidad de un registro, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con base en las causales de nulidad establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial.

⁷³ Op. Cit. Nota 26, Artículos 227, 228 y 229.

Solicitud de declaración administrativa de caducidad:

Es la acción mediante la cual se solicita que se declare la caducidad de un registro, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por no haberse usado (signos distintivos) o por falta de pago de las anualidades correspondientes (invenciones).

Solicitud de declaración administrativa de cancelación:

Es la acción mediante la cual se solicita que se cancele una marca cuando el titular del registro ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica y por tanto, haya perdido distintividad.

Solicitud de declaración administrativa de infracción de propiedad industrial:

Es la acción por la cual se solicita que se sancione a quien está realizando actos de competencia desleal o está utilizando y/o explotando un derecho concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sin consentimiento de su titular.

Solicitud de declaración administrativa de infracción de derechos de autor en materia de comercio:

Es la acción por la cual se solicita que se sancione a quien está utilizando obras protegidas por el derecho de autor, o comercializando copias de las mismas, o utilizando reservas registradas ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, con fines de lucro, sin consentimiento del autor o titular de los derechos⁷⁴...”

2.3.2 NULIDAD.

Comenzaremos con el estudio particular de cada una de las acciones mencionadas.

“...Se produce en los actos que han nacido en el mundo jurídico por reunir las condiciones especiales de existencia pero defectuosos o imperfectos por no reunir los requisitos de validez que señala el art. 1795 del Código Civil: Capacidad, ausencia de vicios de voluntad, licitud del objeto y forma⁷⁵...”

⁷⁴ <http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/1172/4/guia02.pdf>

⁷⁵ <http://www.buenastareas.com/ensayos/Definici%C3%B3n-De-Nulidad-Absoluta-Y-Relativa/1016190.html> Diccionario Jurídico Mexicano. Pág. 2639

En tal virtud entendemos que la nulidad es una condición que tiene cierto acto jurídico, mismo que crea alguna figura con efectos jurídicos y valida en el mundo legal, pero la creación de dicho acto jurídico fue a través de la utilización de requisitos que no son legales, como falsas declaraciones o ilicitud en los objetos de tal manera que ésta viciada la creación de dicho acto.

La Ley de la Propiedad Industrial señala cuándo un registro marcario será declarado como Nulo, lo encontramos en el artículo 151 que a la letra dice:

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

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

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

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;

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

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

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

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años⁷⁶...”

En el presente artículo se señalan de manera específica cuando un título marcario es declarado como NULO, es decir, que un título marcario deberá declararse como invalido, pues la obtención del mismo se hizo de manera ilícita, pues aun y cuando se siguió todo el procedimiento para la obtención del mismo, y éste se obtuvo de manera lícita y con todas las formalidades de la ley, la obtención del título está viciada, pues existió algún supuesto en donde se perdió la licitud y la buena fe para la obtención del mismo, y en tal virtud ese acto jurídico (la obtención del título marcario) deberá declararse como invalidado, aun y cuando nació a la vida jurídica y produjo todos sus efectos legales.

La ley es muy clara al señalar bajo qué circunstancias el título marcario debe declararse como nulo, y lo señala en las fracciones que enumera en el artículo que se transcribe, en tal virtud éstos son los supuestos que se pueden invocar para iniciar un procedimiento administrativo a efecto de realizar una solicitud de declaración administrativa de nulidad de un registro marcario.

“...Ahora bien, podemos afirmar que los efectos del registro marcario nulificado son fundamentalmente los siguientes:

a) Cesación de los derechos originados por el registro otorgado.

⁷⁶ Op. Cit. Nota 26, Artículo 151.

- b) *Carencia inmediata del interés jurídico otorgado originalmente al titular de un registro nulo.*
- c) *Establecimiento de medidas tendientes al retiro de los productos o servicios del mercado nacional que sean identificados con un registro marcario nulo, y*
- d) *Aplicación en su caso de sanciones o ejercicio de acciones penales para el “titular” de un registro nulificado.*

De acuerdo a lo anterior, establecemos que la nulidad a que se contrae un registro nulo es relativo en cuanto al lapso que se le otorga para la cesación de los derechos, hasta en tanto se decrete la nulidad; siendo absoluta tal nulidad cuando es legalmente firme la resolución que lo decreta⁷⁷...”

2.3.3 CADUCIDAD.

“...En el derecho de Propiedad Industrial se habla de caducidad como forma de extinción de un registro marcario, no por la paralización en sí de un procedimiento, sino por la falta del titular de una marca a las diversas disposiciones encuadradas en la Ley de la materia, tendientes a mantener vigentes tales registros marcarios⁷⁸...”

En tal virtud entendemos que la caducidad es abordada como la extinción de éste por la falta de renovación del mismo, en virtud de que los registros marcarios están sujetos a una vigencia que debe ser renovada para el caso de seguir ostentando el título de propiedad de la marca.

La Ley de la Propiedad Industrial señala cuándo un registro marcario será declarado como caducado y lo encontramos en el artículo 152 que a la letra dice:

“...Artículo 152.- *El registro caducará en los siguientes casos:*
I.- *Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y*

⁷⁷ Castrejón García Gabino Eduardo, *“El derecho marcario y la propiedad industrial”*, México, tercera edición 2003.

⁷⁸ Idem.

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto⁷⁹...”

En tal virtud los supuestos para que el registro marcario sea declarado nulo es cuando no sea renovado en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial es decir 10 año, si una vez vencido dicho plazo el titular de un registro marcario no renueva la vigencia del mismo, se puede iniciar un procedimiento para la declaración administrativa de la caducidad del registro marcario.

Y el segundo supuesto es claro, cuando una marca no esté siendo utilizada por el titular del registro marcario durante tres años se podrá solicitar la declaración administrativa de caducidad del registro marcario.

“...Como en las anteriores figuras ya analizadas, los efectos de la caducidad son fundamentalmente:

- a) Extinción del registro*
- b) Cesación de los derechos derivados de dicho registro*
- c) Cesación de efectos en contra de terceros.*

En conclusión, extinción de hecho y de derecho de la marca⁸⁰...”

⁷⁹ Op. Cit. Nota 26 Artículo 152.

⁸⁰ Op. Cit. Nota 77.

2.3.4 CANCELACIÓN

Esta figura jurídica es la más importante de todas, pues en esta parte versa la materia del presente trabajo, en tal virtud y en el presente apartado expondremos de manera breve de lo que se trata ésta figura más adelante se hará el planteamiento del problema que pretende resolver éste trabajo.

Comenzamos con la definición de cancelación.

El diccionario de la Real Academia Española define cancelación de la siguiente manera:

“..cancelación.

(Del lat. cancellatĭo, -ōnis).

1. f. *Acción y efecto de cancelar.*

2. f. Der. *Asiento en los libros de los registros públicos, que anula total o parcialmente los efectos de una inscripción o de una anotación preventiva ⁸¹...”*

Y el maestro Gabino Eduardo Castrejon García, la define de la siguiente manera:

“... la cancelación en materia marcaria podría definirse como la terminación de una marca por causas voluntarias o de interés público, requiriéndose la declaración administrativa por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial⁸²...”

En la ley de la propiedad Industrial se manejan dos tipos de cancelación de registro marcario, la Voluntaria (artículo 154 de la Ley de la Propiedad Industrial) y la cancelación por sanción (artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial).

⁸¹ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cancelacion

⁸² Op. Cit. Nota 77.

La cancelación “Voluntaria” se expresa en el artículo 154 de la Ley de la Propiedad Industrial que señala:

“...Artículo 154.- El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley⁸³ ...”

Artículo reformado DOF 02-08-1994

Quedando de manifiesto la claridad a la que se refiere el artículo transcrito, pues cuando el titular de un registro marcario desea dejar de ostentar dicho título puede solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la cancelación del mismo, sin que exista mayor dificultad para tal acto.

Ahora bien la cancelación por “Sanción”, se encuentra invocada en el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial que dice a la letra:

“...Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique⁸⁴...”

En el presente supuesto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial “sanciona”, la actitud pasiva del titular del registro marcario, cuando éste provoca o tolera que la denominación que registro como marca se transforme en un genérico, es decir se abstiene de utilizar los recursos que el Instituto le proporciona para evitar que su marca se transforme y pierda el carácter distintivo de ésta, y de esta manera transformarse en un concepto genérico.

⁸³ Op. Cit. Nota 26, Artículo 154

⁸⁴ Op. Cit. Nota 26, Artículo 153

El titular de un registro marcario tiene que estar pendiente del uso de su registro marcario, pues la mala utilización de éste puede provocar la pérdida del carácter distintivo y así caer en un concepto genérico, en tal virtud se actualizaría el supuesto que se invoca en el precepto legal transcrito.

Una de las maneras de evitar la pérdida del carácter distintivo de una marca, y así actualizar el supuesto de éste precepto legal, es a través de las infracciones administrativas que señala la propia Ley de la Propiedad Industrial, pues en éstas se protege al titular del registro marcario y a la propia marca también pues si alguna persona está utilizando de manera ilegal la marca y convirtiéndola en un genérico el Instituto puede acreditar la NO PASIVIDAD del titular de la marca, a través de un procedimiento de infracción administrativa, de esta manera acreditar que no está tolerando y provocando que su marca se transforme un concepto genérico.

Existe otro supuesto para la cancelación de un registro marcario, que es la cancelación por disposición de la Ley, y la encontramos en el artículo 155 de la Ley de la propiedad Industrial que señala a la letra:

“...Artículo 155.- La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto⁸⁵...”

Artículo reformado DOF 02-08-1994

Siendo evidente que esta cancelación es actualizada cuando la Federación tenga un interés sobre la marca que se pretende cancelar, es decir susceptible de cancelación un registro marcario cuando la Federación tenga un interés particular, en donde el Instituto podrá cancelar de oficio la marca previamente registrada.

⁸⁵ Op. Cit. Nota 26, Artículo 155

El supuesto de cancelación que invoca el artículo 153 de la ley adjetiva es la parte que nos interesa, pues sobre dicha “pasividad” y la manera de acreditar ésta, y la supuesta “Tolerancia” que pueda tener el titular de un registro marcario, son los ejes determinantes sobre los que versa la presente tesis profesional, de tal manera que retomaremos dicho supuesto más adelante a efecto de explicar, delimitar y justificar el presente trabajo.

2.3.5 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

Las infracciones administrativas son aquellas herramientas jurídicas que la Ley de la Propiedad Industrial otorga, a los titulares de derechos Intelectuales, a efecto de salvaguardar la integridad de sus creaciones, ya sean marcas, patentes, circuitos integrados etc.

En el presente apartado estudiaremos las infracciones administrativas y analizaremos cada una de ellas para determinar el campo de acción/ protección que otorga, esto con el fin de determinar en qué casos se actualiza una infracción administrativa.

Todos y cada uno de los supuestos que veremos a continuación, describen una actividad realizada en perjuicio los titulares de derechos intelectuales, mismos que, en el caso particular de las marcas atacan directamente el prestigio de la misma, así como el carácter distintivo de éstas.

Debido a la naturaleza del presente trabajo, pondremos particular atención aquellos supuestos de infracción que involucren afectaciones directas algún registro marcario.

Estudiaremos dichos supuestos para determinar si existe alguna acción para infraccionar aquellas personas que ataquen directamente el carácter distintivo de una marca registrada, sí existe, en que supuestos se actualizaría dicha infracción, o en cuál de las infracciones administrativas podríamos actualizar y/o encuadrar un ataque directo a la esencia de las marcas que es, como ya lo mencionamos, EL CARACTE DISTINTIVO.

Ahora bien, así mismo estudiaremos dichos supuestos a efecto de poder identificar, en el caso que lo haya, de algún supuesto que infracción a las personas que atenten y propicien la transformación de una marca registrada a un concepto genérico haciendo mal uso de ésta, pues la presente tesis profesional pretende incluir un supuesto de infracción a efecto

de que el titular de un registro marcario tenga algún medio fehaciente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para comprobar que no ha permitido que su marca se esté transformado en un concepto genérico y de esta manera evitar la cancelación del mismo, por perder su carácter distintivo.

El anterior razonamiento quedara perfectamente entendido a lo largo del presente trabajo.

El Capítulo dos de la Ley de la Propiedad Industrial señala las infracciones administrativas y las sanciones administrativas, mismos que explicaremos de manera breve en el presente apartado de la siguiente manera:

“...Capítulo II

De las Infracciones y Sanciones Administrativas

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 regula⁸⁶...”

El presente supuesto, habla de que serán sancionados los actos que impliquen competencia desleal, a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala:

“...Para la configuración de la infracción administrativa, es menester la concurrencia de por lo menos los siguientes elementos:

Una actividad contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios; que esa actividad implique una competencia desleal, y que la referida actividad se relacione con la materia que la aludida ley regula; esto es, con los derechos de la propiedad industrial tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al negar un amparo a un quejoso y reservar jurisdicción

⁸⁶ Op. Cit. Nota 16, Artículo 213.

de este asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Sexto Circuito para que se avoque al estudio de las cuestiones de legalidad a resolver.

Los ministros consideraron que la expresión actos contrarios a los buenos usos y costumbres, no debe apreciarse aisladamente, sino que la hipótesis de infracción está constreñida a "...que impliquen competencia desleal..." además de que: "...se relacionen con la materia que esta ley regula"...."

De manera que existe una clara limitación dirigida hacia el aplicador de la norma para considerar como actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria solamente los que impliquen una competencia desleal y se relacionen con la protección de los derechos a que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial, destacaron⁸⁷ ..."

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

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente⁸⁸..."

En el presente supuesto, se está protegiendo a las marcas registradas, pues se considera infracción engañar al consumidor final haciéndole creer que se está ante una marca que ha sido registrada y debidamente requisitada por la Autoridad correspondiente. Así mismo se considerara como engaño al público consumidor el hecho que después de que

⁸⁷ <http://www.scjn.gob.mx/MediosPub/Noticias/2010/Paginas/17-Marzo-2010L2.aspx> Suprema Corte de Justicia de la Nación. 17 Marzo 2010.

⁸⁸ Op. Cit. Nota 26.

exista una resolución firme donde se declaro que la marca ha caducado, a sido nula o cancelada, seguir ostentándose como marca registrada

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 registrad⁸⁹;

En el presente supuesto, es considerado como infracción administrativa el hecho de proyectar hacia los consumidores finales una marca igual o semejante en grado de confusión a otra ya registrada. Aquí se pretende proteger al titular del registro marcario que previamente registro su marca pues éste tiene el derecho de utilizar una denominación con ciertas características y formas de manera exclusiva, pues el registro otorga el derecho de utilizar dicha denominación únicamente a éste. En el caso de que una persona que no ha registrado su marca utilice una muy similar hasta el grado de confundirse con una previamente registrada genera un tipo de competencia desleal, pues si éste la utiliza de manera inadecuada el titular del registro marcario puede sufrir afectación a su propia marca, debido a la similitud entre éstas.

Es por esto que la Ley de la Propiedad industrial, protege a las personas que han registrado su marca, han pagado derecho y se ha realizado un proceso de estudio para determinar la distintividad de aquella.

“...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 marca⁹⁰...”

Fracción reformada DOF 02-08-1994

El registro de marca *per se* otorga ciertos derechos, como lo hemos mencionado en el capítulo correspondiente del presente trabajo, a los

⁸⁹ Ibídem pag. 102

⁹⁰ Idem

titulares de éstas, entre ellos está el derecho al uso exclusivo de esa denominación.

Por tal motivo, se considera como infracción el usar una marca registrada sin el consentimiento del titular de ésta en la clasificación que fue registrada la misma por tal motivo la Ley ampara a los titulares de registros marcarios para que éstos puedan decidir si otorgan o no su consentimiento para que su marca sea incluida en algún nombre comercial o denominación social, con la particularidad que en caso de no otorgar dicho consentimiento y aun así sea utilizada, el titular pueda solicitar la infracción de los responsables de dicha utilización. Cabe mencionar que para que se actualice el presente supuesto, la denominación social o el nombre comercial tiene que estar directamente relacionado con los productos que ampara la marca registrada.

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

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley⁹¹...

Es evidente que si la Ley de la Propiedad Industrial señala de manera categórica que ciertos elementos no pueden ser considerados como marca, y aun así son utilizados, claramente se está ante una acción que va en contra de una disposición expresa que marca la ley, por tal motivo ésta Ley sanciona a las personas que hacen caso omiso a dicho impedimento y usan como marca aquellas denominaciones que la ley lo prohíbe expresamente.

“...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

⁹¹ Ibídem pag. 102.

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 ello⁹²...

El presente supuesto es muy semejante al señalado en la fracción V de la presente Ley, pero con la particularidad que en éste caso, el titular de la marca registrada, es una persona física o moral, y la utilización se está dando en aquellas empresas que se dedique a la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, agregando que la negación se pueda otorgar por escrito ya sea por el titular o por la persona que este facultada para tal efecto, en los casos que el titular sea una persona moral.

En general, para poder utilizar el registro marcario en ambos casos se necesita del consentimiento del titular de éste, sin dicho consentimiento, se estará frente a una infracción administrativa.

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

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

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

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

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

Inciso adicionado DOF 02-08-1994

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

⁹² Ibídem pag. 102.

tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor⁹³...

Fracción reformada DOF 02-08-1994

Aquí el supuesto es más complejo de lo que parece, pues para que se actualice, es necesario acreditar que una persona está intentando desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro, pues se tiene que allegar de los elementos de prueba necesarios para acreditar dicha tentativa de desprestigio.

El supuesto va encaminado a proteger, al titular de una marca cuando un tercero este realizando actos que atenten contra la integridad de los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento del otro, aclarando que no se está atentando directamente en contra de la denominación registrada como marca, ni contra sus elementos ni el carácter distintivo de ésta, sino el ataque se está realizando en contra de los productos o servicios que ampara ésta.

La Ley protege a los titulares de los registros marcarios, en caso de que una persona este desprestigiando la marca, de manera engañosa o utilizando recursos que estén fuera de una competencia limpia normal y dentro de los mismos parámetros que menciona la ley, pues como lo dice el mismo supuesto de infracción, no se considera como desprestigio de la marca, la comparación de productos o servicios y que dicha comparación no sea falsa exagerada o tendenciosa, en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

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

Fracción reformada DOF 02-08-1994

XII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño

⁹³ *Ibíd*em pag. 102

industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique⁹⁴...

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

Como ya lo hemos explicado en supuestos anteriores, el registro de marca otorga ciertos derechos a los titulares de las mismas, y entre ellos encontramos el derecho al uso exclusivo de su marca, por lo que cualquier utilización sin consentimiento de éste es considerado como infracción administrativa.

⁹⁴ *Ibíd*em pag. 102

En línea con lo anterior, el titular de un registro marcario puede otorgar ciertas licencias para el uso de su marca en los productos o servicios que ampara ésta, y de igual manera si no es otorgada dicha licencia, y un tercero esta en uso de la marca, nos encontramos ante una infracción administrativa por uso aquella sin consentimiento del titular.

“...XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular⁹⁵...”

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

El presente supuesto va de la mano con el anterior, pues hemos estudiado que la utilización de una marca sin consentimiento del titular de la misma es considerada como una infracción, en el presente supuesto de infracción, se está sancionando aquellas personas que están ofreciendo en venta productos o servicios a los que se le está aplicando una marca registrada, a sabiendas de que su uso está sin consentimiento del titular, es decir, se tiene pleno conocimiento que dicho producto o servicio no es legitimo pues se está consciente que el titular de la marca registrada no prestó su consentimiento para que sea aplicada al producto o servicio que se ofrece.

“...XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados⁹⁶...”

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

Cuando se registra una marca, ésta debe ser utilizada en la forma en que se registro si alterar su esencia, esta es una obligación de los titulares de registros marcarios, ahora bien, cuando el titular de una marca modifica ésta y ofrece diversos productos o servicios, incurre en una infracción administrativa pues la naturaleza de la marca es la distintividad de cierto producto o servicio de otros de su misma clase o especie, y si se modificada o altera aquella, estamos frente a otra denominación diferente y no así a la que se registro, por lo que la Ley de la Propiedad Industrial, sanciona dicha

⁹⁵ Ibídem pag. 102.

⁹⁶ Idem.

actividad pues no se estaría respetando el registro que se hace de una denominación.

“...XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta⁹⁷...”

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

El presente supuesto va en línea con el anterior, pues en aquel se sanciona al titular de una marca registrada que modifica ésta y la pone en circulación y en el presente sanciona aquellas personas, que ponen en circulación u ofrecen servicios o productos de una marca registrada alterada. Estas personas pueden ser o no el titular de la marca modificada que se está ofreciendo.

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994. Reformada DOF 26-12-1997

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994. Reformada DOF 26-12-1997

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

- a) Un esquema de trazado protegido;*
- b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o*
- c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente;*

Inciso reformado DOF 25-01-2006

Fracción adicionada DOF 26-12-1997

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

Fracción adicionada DOF 25-01-2006

⁹⁷ *Ibíd*em pag 102.

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, y⁹⁸...”

Fracción adicionada DOF 25-01-2006

El presente supuesto es muy interesante y aunque suene un poco complicado el tratar de encuadrar el presente supuesto alguna actividad en específico, podemos decir que estamos frente al uso ilegal de una franquicia, de tal manera que si un tercero utiliza los mismos productos, elementos operativos, atención, signos distintivos etcétera, para proporcionar un producto o un servicio, es considerado como infracción, pues el consumidor final puede caer en el error de que dicho producto o servicio que se le está proporcionando tiene relación directa o es de la misma clase que ofrece cierto comerciante que ha registrado su marca.

De tal manera que si algún tercero, utiliza todos estos elementos y se confunde al consumidor final, se puede ir desprestigiando la marca debido a la diferencia de productos o servicios proporcionados.

“...XXVII. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos...”⁹⁹”

Este es un supuesto, que deja abierta la posibilidad de sancionar a terceros o titulares que hagan mal uso de las marcas registradas, los nombres y avisos comerciales, patentes y en general todas las figuras que en ella se describen. Dando el carácter de que estas infracciones son de carácter enunciativo mas no limitativo, en el sentido de que la violación a

⁹⁸ *Ibíd*em pag 102.

⁹⁹ *Idem*.

cualquiera de las disposiciones enunciada en esta ley son tentativamente una infracción administrativa.

Ahora bien, los anteriores supuestos constituyen toda y cada una de las infracciones administrativas que contempla la Ley de la Propiedad Industrial, como se puede observar considera infracciones para las personas que estén haciendo mal uso tanto de las marcas registradas, las patentes, los modelos de utilidad, esquemas trazados, nombres comerciales, denominaciones de origen, avisos comerciales, nombres comerciales, entre otras.

Así mismo cabe señalar, que no encontramos algún supuesto que tenga que ver con la protección al carácter distintivo de una marca, cuando está siendo mal utilizada por el editor de un diccionario, situación que deja en estado de indefensión a los titulares de los registros marcarios, pues más adelante explicaremos como dichos editores, pueden afectar de una manera grave el carácter distintivo de una marca registrada.

Ahora bien, como lo señala el artículo 215 de la Ley de la Propiedad Industrial las investigaciones de las infracciones administrativas se realizan por el Instituto de oficio o a petición de parte.

“...Artículo 215.- La investigación de las infracciones administrativas se realizará por el Instituto de oficio o a petición de parte interesada¹⁰⁰...”

De tal manera, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad encargada de las investigaciones para determinar si en cierta conducta se actualiza algún supuesto de infracción, recalando que ésta es la Autoridad idónea para determinar que se está actualizando algún supuesto de infracción en determinada conducta.

También es importante señalar, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está facultado para que de manera OFICIOSA

¹⁰⁰ Op. Cit. Nota 26, Artículo 215.

pueda realizar las investigaciones necesarias para determinar si existe una infracción administrativa en determinada conducta ya sea por un tercero o por el titular del registro marcario que es el tema que nos atañe.

Así mismo, señala el artículo 215 de esta ley que puede ser a PETICION DE PARTE, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realice las investigaciones necesarias para llegar a la determinación que se está actualizando algún supuesto de infracción en determinada conducta humana.

Es importante tener en cuenta la manera en que puede actuar el Instituto mexicano de la Propiedad Industrial, ya que más adelante será un elemento fundamental para justificar la creación de un supuesto de infracción que proteja el carácter distintivo de una marca, ante la mala utilización de editores de diccionarios.

A su vez, cabe mencionar de manera breve las sanciones que el Instituto está facultado a imponer, en caso de incurrir en una infracción administrativa, pues es un elemento que posteriormente nos ayudara a comprender el supuesto de infracción que estamos proponiendo en el presente trabajo.

El artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial señala como sanciones a las infracciones administrativas las siguientes:

“...Artículo 214.- Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

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

Fracción reformada DOF 02-08-1994

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

III.- Clausura temporal hasta por noventa días;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas ¹⁰¹ ...”

Estas son las sanciones administrativas que señala la Ley de la Propiedad Industrial, está facultado a imponer en caso de que se actualice algún supuesto de infracción mencionado con anterioridad.

De manera general hemos visto, los supuestos de infracción que la Ley de la Propiedad Industrial señala como conductas que atentan en contra del uso de las marcas, así como la manera en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede ejercitar alguna acción en contra de la persona que actúe atentando éstas, es decir, de manera oficiosa o a petición de parte, además de las sanciones que le Ley señala para cada una de las conductas que de que se trate.

Cabe señalar, que no existe precisamente algún supuesto de infracción en contra de los editores de diccionarios que atenten en contra del carácter distintivo de las marcas, es decir, no hay algún medio para ejercitar alguna acción en contra de los editores de diccionarios en caso de que éstos estén dando un mal uso, o un uso que afecte la distintividad de las marcas.

Tampoco existe alguna acción o sanción que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueda aplicar a estos editores; las sanciones van proyectas a las personas que estén realizando un daño a las marcas y no así a las personas que pretendan realizar un daño o que estén realizándolo en el transcurso del tiempo, situación que explicaremos en el apartado correspondiente.

2.3.6 MEDIDAS PROVISIONALES QUE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL UTILIZA PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS TUTELADOS.

¹⁰¹ Op. Cit. Nota 26, Artículo 214.

Las medidas provisionales, son acciones que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a efecto de salvaguardar la integridad del registro marcario en el presente caso con medidas que son tendientes a la protección de la misma.

Estas medidas provisionales, son de carácter temporal hasta que se determine si existe o no alguna falta que justifique las medidas definitivas para evitar el menoscabo de todas las figuras que existen dentro esta legislación.

Concretamente encontramos las medidas provisionales que puede utilizar el Instituto en el artículo 199 bis del a Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra señala:

“...Artículo 199 BIS.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

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

II.- Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

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

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

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

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

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

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

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

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

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio¹⁰²...”

Artículo adicionado DOF 02-08-1994

En tal virtud podemos entender que cuando el titular de un derecho tutelado en la ley de la propiedad industrial, se le está violando algún derecho inherente a ésta, el Instituto podrá realizar ciertas acciones a efecto de salvaguardar el derecho tutelado dentro de esta ley, acciones consistente en las presentes medidas provisionales.

El titular de un derecho salvaguardado por la presente ley, podrá solicitar en todo momento que sea aplicada alguna medida provisional expresada en el presente artículo, a efecto de que durante la investigación que realiza el instituto a efecto de conocer si el supuesto infractor está violando alguna disposición legal o no, se pueda proteger los derechos y la integridad de las figuras existentes en esta ley, en el caso particular de las MARCAS.

Tenemos pues los supuestos que conforman las infracciones administrativas, es decir las acciones que son acreedoras alguna sanción por parte del IMPI.

¹⁰² Op. Cit. Nota 26, Artículo 199 BIS

Así mismo tenemos las medidas provisionales que toma el IMPI para salvaguardar los derechos tutelados dentro de la Ley de la Propiedad Industrial.

Estos elementos serán fundamentales para exponer y justificar el presente trabajo.

2.3.7 DECLARACION DE NOTORIEDAD O FAMA.

La declaración de notoriedad o fama es una acción que el titular de un registro marcario puede solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en cualquier momento a efecto de que ampliar el espectro de protección de la marca cuando ésta ha sido realmente reconocida por un sector muy grande de la población.

El artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial da una acepción de lo que se entiende en materia de marcas como una marca notoriamente conocida en México, artículo que a la letra dice:

“...Artículo 98 bis. Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor¹⁰³...”

El efecto de ésta declaración de notoriedad o fama es que prohíbe el registro de dicha denominación para cualquier clase de producto o servicio, a menos que el registro lo solicite con el consentimiento del titular del registro marcario famoso.

Ésta solicitud se realiza a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual se encarga de los estudios pertinentes para determinar si es posible darle la declaración de ser una marca notoriamente

¹⁰³ Op. Cit. Nota 26, Artículo 98 bis.

conocida o famosa, en tal virtud el IMPI es quien otorga o no dicha calidad a una marca.

Como lo señalamos en párrafos que anteceden, cuando una marca es declarada como notoriamente conocida o famosa, inmediatamente, la misma es incluida en todas las clases de productos y servicios dándole una protección mayor, pues ahora el titular de dicha marca estará protegido de algún tercero que pretenda registrar la misma denominación dentro de una clase diferente y así darle mal uso aquella.

“...Por otro lado, la excepción al principio de especialidad que se propone para las marcas notoriamente conocidas sólo está expresamente establecida respecto a la prohibición para el registro, de tal suerte que el IMPI puede negar el registro como marca de aquella que se idéntica o semejante en grado de confusión a una que el IMPI estime notoriamente conocida en México, sin importar el tipo de producto o servicio para el cual pretenda registrar la marca...”¹⁰⁴”

Éste apartado es importante para la explicación y justificación del presente trabajo, misma que se dará en el apartado correspondiente, de tal manera concluimos con los conceptos básicos generales que tenemos que entender para comprender la razón de la presente tesis profesional.

¹⁰⁴ Op. Cit. Nota 77.

2.4 EDITORES.

Toda vez que en el cuerpo de esta tesis encontramos conceptos como, Editor, Diccionario, etcétera, lo incluyó en el presente apartado, pues como dice el título del mismo, éste es un capítulo de conceptos generales, en tal virtud definiremos sin profundizar, sino únicamente haremos las referencias correspondientes a efecto de entender completamente cuáles son las acepciones de éstas palabras o qué entendemos como tal.

De manera breve y práctica, podemos definir a los editores de la siguiente manera:

“... ”

Editor:

(Del lat. edītor, -ōris).

1. *adj. Que edita.*

2. *adj. Inform. Dicho de un programa: Que permite redactar, corregir, archivar, etc., textos registrados en ficheros de símbolos. U. t. c. s. m.*

3. *m. y f. Persona que publica por medio de la imprenta u otro procedimiento una obra, ajena por lo regular, un periódico, un disco, etc., multiplicando los ejemplares.*

4. *m. y f. Persona que edita o adapta un texto.*

~ responsable.

1. *m. y f. Persona que, con arreglo a las leyes, firmaba todos los números de los periódicos políticos y respondía de su contenido, aunque estuvieran redactados por otros.*

2. *m. y f. coloq. Persona que se da o pasa por autor de lo que otro u otros hacen¹⁰⁵ ...”*

¹⁰⁵ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=editores

2.4.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EDITORES EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR.

A efecto de dar una connotación práctica, encontramos diversos derechos como obligaciones que los editores de los diccionarios deben de respetar, para que su actuar no sea fuera del marco de la Ley.

La Ley Federal de derechos de autor señala éstos derecho y obligaciones de la siguiente manera:

“... Capítulo III De los Editores de Libros

Artículo 123.- *El libro es toda publicación unitaria, no periódica, de carácter literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en su totalidad de una sola vez en un volumen o a intervalos en varios volúmenes o fascículos.*

Comprenderá también los materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, que conformen, conjuntamente con el libro, un todo unitario que no pueda comercializarse separadamente.

Artículo 124.- *El editor de libros es la persona física o moral que selecciona o concibe una edición y realiza por sí o a través de terceros su elaboración.*

Artículo 125.- *Los editores de libros tendrán el derecho de autorizar o prohibir:*

I. La reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus libros, así como la explotación de los mismos;

*II. La importación de copias de sus libros hechas sin su autorización,
y*

III. La primera distribución pública del original y de cada ejemplar de sus libros mediante venta u otra manera.

Artículo 126.- *Los editores de libros gozarán del derecho de exclusividad sobre las características tipográficas y de diagramación para cada libro, en cuanto contengan de originales.*

Artículo 127.- *La protección a que se refiere este capítulo será de 50 años contados a partir de la primera edición del libro de que se trate.*

Artículo 128.- *Las publicaciones periódicas gozarán de la misma protección que el presente capítulo otorga a los libros...¹⁰⁶*

Otro tipo de obligaciones y conductas que sanciona la Ley federal de Derechos de autor la encontramos en el siguiente capítulo:

“...TITULO XII
De los Procedimientos Administrativos
Capítulo I
De las Infracciones en Materia de Derechos de Autor

Artículo 229.- *Son infracciones en materia de derecho de autor:*

I. *Celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo de radiodifusión o licenciataria un contrato que tenga por objeto la transmisión de derechos de autor en contravención a lo dispuesto por la presente Ley;*

II. *Infringir el licenciataria los términos de la licencia obligatoria que se hubiese declarado conforme al artículo 146 la presente Ley;*

III. *Ostentarse como sociedad de gestión colectiva sin haber obtenido el registro correspondiente ante el Instituto;*

IV. *No proporcionar, sin causa justificada, al Instituto, siendo administrador de una sociedad de gestión colectiva los informes y documentos a que se refieren los artículos 204 fracción IV y 207 de la presente Ley;*

V. *No insertar en una obra publicada las menciones a que se refiere el artículo 17 de la presente Ley;*

VI. *Omitir o insertar con falsedad en una edición los datos a que se refiere el artículo 53 de la presente Ley;*

VII. *Omitir o insertar con falsedad las menciones a que se refiere el artículo 54 de la presente Ley;*

VIII. *No insertar en un fonograma las menciones a que se refiere el artículo 132 de la presente Ley;*

¹⁰⁶ Ley Federal de Derechos de Autor, Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 1996.

IX. Publicar una obra, estando autorizado para ello, sin mencionar en los ejemplares de ella el nombre del autor, traductor, compilador, adaptador o arreglista;

X. Publicar una obra, estando autorizado para ello, con menoscabo de la reputación del autor como tal y, en su caso, del traductor, compilador, arreglista o adaptador;

XI. Publicar antes que la Federación, los Estados o los Municipios y sin autorización las obras hechas en el servicio oficial;

XII. Emplear dolosamente en una obra un título que induzca a confusión con otra publicada con anterioridad;

XIII. Fijar, representar, publicar, efectuar alguna comunicación o utilizar en cualquier forma una obra literaria y artística, protegida conforme al capítulo III, del Título VII, de la presente Ley, sin mencionar la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia, y

XIV. Las demás que se deriven de la interpretación de la presente Ley y sus reglamentos.

Artículo 230.- *Las infracciones en materia de derechos de autor serán sancionadas por el Instituto con arreglo a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo con multa:*

I. De cinco mil hasta quince mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones I, II, III, IV, XI, XII, XIII y XIV del artículo anterior, y

II. De mil hasta cinco mil días de salario mínimo en los demás casos previstos en el artículo anterior.

Se aplicará multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo por día, a quien persista en la infracción.

Capítulo II

De las Infracciones en Materia de Comercio.

Artículo 231.- *Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:*

I. Comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial de autor;

II. Utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes;

III. Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley;

IV. Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras protegidas por esta Ley que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autorización del titular del derecho de autor;

V. Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación;

VI. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida;

VII. Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular;

VIII. Usar o explotar un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida;

IX. Utilizar las obras literarias y artísticas protegidas por el capítulo III, del Título VII de la presente Ley en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 de la misma, y

X. Las demás infracciones a las disposiciones de la Ley que impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esta Ley.

Artículo 232.- *Las infracciones en materia de comercio previstos en la presente Ley serán sancionados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con multa:*

I. De cinco mil hasta diez mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y IX del artículo anterior;

II. De mil hasta cinco mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones II y VI del artículo anterior, y

III. De quinientos hasta mil días de salario mínimo en los demás casos a que se refiere la fracción X del artículo anterior.

Se aplicará multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente por día, a quien persista en la infracción.

Artículo 233.- *Si el infractor fuese un editor, organismo de radiodifusión, o cualquier persona física o moral que explote obras a escala comercial, la multa podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento respecto de las cantidades previstas en el artículo anterior.*

Artículo 234.- *El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sancionará las infracciones materia de comercio con arreglo al procedimiento y las formalidades previstas en los Títulos Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial.*

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá adoptar las medidas precautorias previstas en la Ley de Propiedad Industrial.

Para tal efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tendrá las facultades de realizar investigaciones; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos.

Artículo 235.- *En relación con las infracciones en materia de comercio, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial queda facultado para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera.*

Artículo 236.- *Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este Título se entenderá como salario*

mínimo el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en la fecha de la comisión de la infracción¹⁰⁷...”

Otros derechos y obligaciones a los que pudiesen estar sujetos los Editores de diccionarios son las que emanan del contrato de edición que señala:

“...Capítulo II

Del Contrato de Edición de Obra Literaria

Artículo 42.- *Hay contrato de edición de obra literaria cuando el autor o el titular de los derechos patrimoniales, en su caso, se obliga a entregar una obra a un editor y éste, a su vez, se obliga a reproducirla, distribuirla y venderla cubriendo al titular del derecho patrimonial las prestaciones convenidas.*

Las partes podrán pactar que la distribución y venta sean realizadas por terceros, así como convenir sobre el contenido del contrato de edición, salvo los derechos irrenunciables establecidos por esta Ley.

Artículo 43.- *Como excepción a lo previsto por el artículo 33 de la presente Ley, el plazo de la cesión de derechos de obra literaria no estará sujeta a limitación alguna.*

Artículo 44.- *El contrato de edición de una obra no implica la transmisión de los demás derechos patrimoniales del titular de la misma.*

Artículo 45.- *El editor no podrá publicar la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones o cualesquiera otras modificaciones, sin consentimiento escrito del autor.*

Artículo 46.- *El autor conservará el derecho de hacer a su obra las correcciones, enmiendas, adiciones o mejoras que estime convenientes antes de que la obra entre en prensa.*

Cuando las modificaciones hagan más onerosa la edición, el autor estará obligado a resarcir los gastos que por ese motivo se originen, salvo pacto en contrario.

¹⁰⁷ *Ibíd*em pag 121.

Artículo 47.- El contrato de edición deberá contener como mínimo los siguientes elementos:

- I. El número de ediciones o, en su caso, reimpressiones, que comprende;*
- II. La cantidad de ejemplares de que conste cada edición;*
- III. Si la entrega del material es o no en exclusiva, y*
- IV. La remuneración que deba percibir el autor o el titular de los derechos patrimoniales.*

Artículo 48.- Salvo pacto en contrario, los gastos de edición, distribución, promoción, publicidad, propaganda o de cualquier otro concepto, serán por cuenta del editor.

Artículo 49.- El editor que hubiere hecho la edición de una obra tendrá el derecho de preferencia en igualdad de condiciones para realizar la siguiente edición.

Artículo 50.- Si no existe convenio respecto al precio que los ejemplares deben tener para su venta, el editor estará facultado para fijarlo.

Artículo 51.- Salvo pacto en contrario, el derecho de editar separadamente una o varias obras del mismo autor no confiere al editor el derecho para editarlas en conjunto. El derecho de editar en conjunto las obras de un autor no confiere al editor la facultad de editarlas separadamente.

Artículo 52.- Son obligaciones del autor o del titular del derecho patrimonial:

- I. Entregar al editor la obra en los términos y condiciones contenidos en el contrato, y*
- II. Responder ante el editor de la autoría y originalidad de la obra, así como del ejercicio pacífico de los derechos que le hubiera transmitido.*

Artículo 53.- Los editores deben hacer constar en forma y lugar visibles de las obras que publiquen, los siguientes datos:

- I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del editor;*
- II. Año de la edición o reimpresión;*

III. Número ordinal que corresponde a la edición o reimpresión, cuando esto sea posible, y

IV. Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN), o el Número Internacional Normalizado para Publicaciones Periódicas (ISSN), en caso de publicaciones periódicas.

Artículo 54.- *Los impresores deben hacer constar en forma y lugar visible de las obras que impriman:*

Artículo 55.- *Cuando en el contrato de edición no se haya estipulado el término dentro del cual deba quedar concluida la edición y ser puestos a la venta los ejemplares, se entenderá que este término es de un año contado a partir de la entrega de la obra lista para su edición. Una vez transcurrido este lapso sin que el editor haya hecho la edición, el titular de los derechos patrimoniales podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o darlo por terminado mediante aviso escrito al editor. En uno y otro casos, el editor resarcirá al titular de los derechos patrimoniales los daños y perjuicios causados.*

El término para poner a la venta los ejemplares no podrá exceder de dos años, contado a partir del momento en que se pone la obra a disposición del editor.

Artículo 56.- *El contrato de edición terminará, cualquiera que sea el plazo estipulado para su duración, si la edición objeto del mismo se agotase, sin perjuicio de las acciones derivadas del propio contrato, o si el editor no distribuyese la obra en los términos pactados. Se entenderá agotada una edición, cuando el editor carezca de los ejemplares de la misma para atender la demanda del público.*

Artículo 57.- *Toda persona física o moral que publique una obra está obligada a mencionar el nombre del autor o el seudónimo en su caso. Si la obra fuere anónima se hará constar. Cuando se trate de traducciones, compilaciones, adaptaciones u otras versiones se hará constar además, el nombre de quien la realiza¹⁰⁸ ...”*

De lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que los editores de los diccionarios cuentan con una serie de derechos de publicación, así como de obligaciones para realizar dichas publicaciones; pero

¹⁰⁸ *Ibíd*em pag. 121

no encontramos ningún supuesto en donde el editor del diccionario este obligado a dejar de incluir en su diccionario algún concepto que no sea genérico, ni tampoco hay sanción alguna si se realiza en contra de la voluntad de alguna persona, en el caso particular, los titulares de registros marcarios.

En línea con lo anterior, cabe destacar que si el editor de un diccionario, incluye en éste un concepto que *per se* no se trata de un concepto genérico sino de una marca registrada, no existe ningún ordenamiento que sancione a dicho editor de un diccionario a modificarlo, cambiarlo, o agregar algún signo que permita a las personas que consultan tal diccionario, saber que se trata de una marca registrada, de tal manera que el titular de una marca queda en completo estado de indefensión ante tal situación, de donde se puede desprender una serie de acciones en perjuicio de éste, por ejemplo, se podría iniciar un procedimiento de cancelación de registro de marca, pues el titular de ésta “*tolera*” que la misma se convierta en un concepto genérico, aunque la realidad no lo permite, pero no puede acreditar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que él ya hizo todo lo que está a su alcance para no “*tolerar*” dicha situación, pero no se puede obligar al editor del diccionario a poner alguna seña en particular.

En tal caso, se necesitaría un supuesto de infracción para que el editor de diccionario, este obligado hacer la referencia de que dicho concepto se trata de una marca registrada y no de un concepto en general, y en caso de negativa el Instituto pueda sancionar, pues se está atentando directamente en contra de la distintividad de un registro marcario.

2.5 DICCIONARIOS.

Vamos a delimitar lo que es un diccionario, cual es su función y que tipos de diccionarios existe en la actualidad.

Me parece importante hacer la distinción de éste concepto en virtud de que el presente trabajo va encaminado y se desprende directamente de éstos (los diccionarios), en tal virtud, dedicaremos un pequeño apartado para explicar que son y que funciones tienen.

En primer lugar determinaremos que son los diccionarios, en éste tenor, la Real Academia Española lo define como:

“... ”

(Del b. lat. dictionarium).

1. m. Libro en el que se recogen y explican de forma ordenada voces de una o más lenguas, de una ciencia o de una materia determinada.

2. m. Catálogo numeroso de noticias importantes de un mismo género, ordenado alfabéticamente. Diccionario bibliográfico, biográfico, geográfico¹⁰⁹...”

Una acepción diferente señala que:

“...Un diccionario es una obra de consulta de palabras o términos que se encuentran ordenados alfabéticamente. De dichas palabras o términos se proporciona su significado, etimología, ortografía y, en el caso de ciertas lenguas, fija su pronunciación y separación silábica.

La disciplina que se encarga, entre otras tareas, de elaborar diccionarios es la lexicografía. La información que proporciona varía según el tipo de diccionario del que se trate. Se encuentran por lo general en la forma de un libro impreso, pero también en versión electrónica a través de un programa de computadora que hace

¹⁰⁹ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=diccionario

funcionar un PDA electrónico o de una computadora de fines generales¹¹⁰...”

Otra definición que encontramos es la siguiente:

“...Los diccionarios son inventarios en los que se recogen y definen las palabras de un idioma, generalmente por orden alfabético. Existen diversos tipos de diccionarios según la información que contienen¹¹¹...”

De tal manera que consideramos como un diccionario aquel libro que contiene una relación de palabras y conceptos donde se explica el significado de cada uno de éstas, explica también la etimología de la palabra y en general, cual es la interpretación que se le tiene que dar a cada concepto según la aplicación de éste.

Los diccionarios son obras de suma importancia para la sociedad en general, pues éstos amplían la el vocabulario de las personas agregando nuevos conceptos dando una mejor criterio para interpretar y aplicar palabras nuevas.

Así mismo, son importantes pues cuando no se conoce el significado de una palabra, o no se sabe interpretar se puede recurrir a éstos a efecto de darles una connotación más digerible para darle significado aquella palabra o concepto del cual no se tiene claro cuál es su significado.

Cualquier persona, de cualquier país, estado, ciudad, o comunidad tiene acceso directo a cualquier diccionario, pues éstos se pueden adquirir con gran facilidad, y es una fuente directa de conocimientos, y en general se puede saber el significado de una palabra o concepto por cualquier persona, hablado, claro, en una sociedad medianamente educada.

¹¹⁰ <http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario>

¹¹¹ http://www.kalipedia.com/lengua-castellana/tema/lexicologia-semantica/diccionario-tipos.html?x=20070417klplyllec_377.Kes

En línea con lo anterior, es fundamental señalar que los diccionarios, están al alcance de las personas en México, prácticamente desde que se inicia la educación básica, es decir, desde la primaria, pasando por la secundaria, y en los niveles posteriores, son de gran utilidad, para la educación media superior y superior. También, en la vida profesional de las personas, estas herramientas son de uso común, pues cualquier persona puede hacer uso de ellos cuando un concepto no queda totalmente claro, o no se sabe la etimología de la misma.

También para las personas que no son propiamente profesionales es una herramienta de gran utilidad pues en alguna carrera técnica son de gran utilidad, para la interpretación de conceptos y aplicación de los mismos.

Y las personas que no cuentan con un nivel de estudios de nivel superior, y exclusivamente cuentan con un nivel básico, pueden hacer uso de éstos en cualquier momento en su vida diaria, pues no son exclusivos de los profesionales o técnicos.

De tal modo que cualquier persona puede hacer uso de los diccionarios, y saber cuál es el significado de un concepto o una palabra, con el solo hecho de abrir cualquier diccionario, buscar y luego interpretar, de tal manera que todo el público está abierto a la posibilidad de encontrar y resolver cualquier duda que tenga sobre el significado de una palabra, con el solo hecho de abrir y buscar el concepto deseado.

2.5.1 FUNCIONES Y TIPOS DE DICCIONARIOS.

Las funciones de los diccionarios, será el tema que trataremos a continuación, ya que tenemos que desentrañar como es el mecanismo por el cual podemos hacer uso de éstos.

“...Los diccionarios generales intentan explicar cuantas palabras pertenecen al idioma, ordenadas alfabéticamente. Cada una de estas palabras es una entrada. Pero ningún diccionario español recoge todas las palabras: buscaremos en vano vocablos que son formas de verbos, como por ejemplo, cociné, estuve, fuimos, y cuantos más. Es una imperfección que la lexicografía no ha resuelto en ninguna lengua.

Una entrada puede tener un solo significado, y ser, por tanto, monosémico; o puede tener varias significaciones y ser polisémico. El diccionario registra cada una de estas significaciones como acepciones del vocablo que constituye la entrada.

El conjunto de la entrada y de las acepciones se denomina artículo. Los diccionarios también incluyen marcas que acompañan a cada entrada o a cada acepción, y que ayudan a precisar el significado, como por ejemplo, adj. (adjetivo), mas. (masculino), fem. (femenino). Las acepciones también vienen acompañadas de números que contribuyen a entender y a usar mejor el vocablo. Las marcas son múltiples, y deben consultarse cuando su comprensión no es evidente¹¹²...”

Así las cosas, y de manera general entendemos que los diccionarios tratan de explicar el significado de todas y cada una de las palabras que se encuentran en un idioma determinado.

Nosotros podríamos definir como la función de los diccionarios, la de exponer el significado de las palabras de manera que cualquier persona pueda distinguir a que se refiere cierto concepto y de esta manera entender a que se refiere una oración con una palabra o concepto que

¹¹² <http://html.rincondelvago.com/diccionarios.html>

no entienda, sería como una especie de lista de sinónimos, en la cual hay un concepto que no entendemos y nos lo explican a través de un concepto con el cual ya se está familiarizado y por ende saber la interpretación que se le quiere dar a un determinado vocablo.

En general la función es muy clara, se trata de explicar ciertos conceptos, para entenderlos, traducirlos e interpretarlos según sea el caso en específico.

Los diccionario son herramientas que pueden ser utilizadas por cualquier persona, en donde encontrara el significado de las palabras que no llegue a comprender o simplemente de aquellas que no sabe su significado.

Cuando las personas utilizan un diccionario, el concepto que les es explicado le da la idea de una generalidad que posteriormente relacionaran con una palabra o concepto, de tal manera que el significado que dé un diccionario de una palabra o concepto, será con el que se quede una persona para interpretar dicha palabra.

TIPOS DE DICCIONARIOS.

De manera breve nos referiremos a los tipos de diccionarios que existen, aclarando que se hace referencia a los tipos de diccionario de manera enunciativa más no limitativa, esto en virtud de existir una gran gama de diccionarios y una gran clasificación de éstos.

Podemos clasificar de manera muy general, los tipos de diccionarios como los siguientes:

“...Diccionarios monolingües; son los que utilizamos para conocer la significación que tiene una palabra en nuestro propio idioma.

***Diccionarios bilingües;** establecen la correspondencia entre palabras de dos lenguas distintas sin explicar su significado, por ejemplo: español-inglés, español-alemán, inglés-francés, etc. Estos diccionarios son utilizados por todos al traducir de otra lengua.*

***Diccionarios terminológicos;** enuncian y definen los términos propios de una ciencia, una técnica u otra actividad. Hay diccionarios de química, de electrónica, de economía, etc. Hoy es común que en estos diccionarios, junto al vocablo español que definen, ponga su equivalente en otras lenguas, normalmente en inglés. Domina hoy tanto la lengua inglesa en muchos aspectos de saber, que hay abundantes diccionarios terminológicos bilingües.*

***Diccionarios regionales y dialectales;** explican el significado de las palabras particulares de una comunidad que no se usan en otras zonas del país o de los países que comparten la misma lengua; y así hay diccionarios de americanismos, de argentinismos, de andalucismos, etc.*

***Diccionarios enciclopédicos o enciclopedias;** son diccionarios donde pueden hallarse noticias sobre las materias más variadas. Se diferencian de los diccionarios monolingües en que estos no informan acerca de cosas que no son del lenguaje mismo, y si hacen alguna descripción es muy somera.*

Diccionarios de uso; son diccionarios que contienen además de la definición de los vocablos, un ejemplo de su valor. El diccionario de uso más conocido es el diccionario de María Moliner.

Diccionarios ideológicos; estos diccionarios agrupan los vocablos en series que tienen relación de significado. Un ejemplo es el diccionario de J. Casares.

Diccionarios etimológicos; en estos diccionarios se indica la procedencia de los vocablos. Suelen indicar también la primera documentación obtenida, y las fechas de los valores conocidos.

Diccionarios históricos; e estos diccionarios se recogen todas las palabras que han formado parte de una lengua a lo largo del tiempo.

Diccionarios inversos; estos diccionarios ordenan alfabéticamente los vocablos sin definirlos. Todos los vocablos están ordenados por la última letra. Un ejemplo es el diccionario de I. Bosque.

Diccionarios de extranjerismos; los extranjerismos son vocablos procedentes de otro idioma, pero que se usan en nuestro idioma. Estos diccionarios tienen la misma función que un diccionario monolingüe, pero utilizando únicamente extranjerismos. El diccionario de extranjerismos más conocido es el de A. del Hoyo.¹¹³ ...”

Clasificación que como ya aclaramos es enunciativa mas no limitativa, es decir que ésta clasificación no es la única que existe, ni es el único criterio para clasificarlos.

¹¹³ <http://html.rincondelvago.com/diccionarios.html>

2.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS DICCIONARIOS.

Para concluir el presente capítulo, daremos algunas características de los diccionarios de manera muy general, y realizando la misma aclaración que se realizó en el apartado inmediato anterior, en el sentido de que éstas no son las únicas características que tienen los diccionarios, tampoco que son las características con las que cuentan todos los diccionarios del mundo.

Realizada esta aclaración, señalaremos como características las siguientes:

“...Como es obvio, para utilizar adecuadamente un diccionario, resulta indispensable conocer sus características, puesto que —aunque sea una verdad de Perogrullo— los diccionarios no son todos iguales, porque cada uno ha sido concebido para resolver un determinado o unos determinados tipos de dudas. No es lógico, por ejemplo, que a un diccionario monolingüe común le exijamos, como a veces se hace, información sobre una determinada cuestión científica, pues ello correspondería a una enciclopedia, o sobre un vocablo perteneciente a una terminología muy concreta, porque para eso tendríamos que consultar un diccionario terminológico específico. En definitiva cada diccionario posee unas metas y fines específicos, que no pueden de ningún modo ser desconocidos ni olvidados por el usuario. A continuación, por ello, voy a referirme a las características más sobresalientes de los diversos diccionarios:

1. Carácter semasiológico y onomasiológico

El primer rasgo característico y fundamental del María Moliner nos viene dado ya por su propio título, no siempre correctamente interpretado. Se llama diccionario «de uso», expresión que en este caso no significa lo que a veces se cree, esto es, «diccionario descriptivo y sincrónico que selecciona y define las palabras más corrientes entre los hablantes de una comunidad»

2. La macro y la microestructura

En la descripción de todo diccionario siempre hay que tener en cuenta dos aspectos básicos o fundamentales: el relativo, por una

*parte, a lo que ha dado en llamarse **macroestructura**, esto es, la organización externa de los artículos lexicográficos, esto es, en su relación mutua, junto, por otro lado, al correspondiente a la **microestructura** o estructuración interna de esos artículos. La organización de los artículos entre sí dentro de la obra lexicográfica se realiza atendiendo exclusivamente a los vocablos que sirven de entrada, los cuales aparecen normalmente dispuestos en orden alfabético; la estructuración, por su parte, correspondiente a la microestructura depende, como es lógico, del tipo de diccionario de que se trate y, desde luego, cada obra lexicográfica presenta a este respecto unas peculiaridades o características propias.*

3. La marcación

*Y a propósito de la redacción del DUE, una característica sin duda muy importante viene representada por la marcación o utilización de **marcadores** o indicaciones sobre la naturaleza, uso, extensión o vigencia de palabras o acepciones de palabra. Es cierto que todos los diccionarios sin excepción utilizan este recurso, consistente en la mayor parte de los casos en todo un sistema de abreviaturas o expresiones estereotipadas como tr., m., poco usado, Amér., coloq., etc., cuya finalidad no es otra que dar el máximo de información en el mínimo espacio posible¹¹⁴ ...”*

Cabe señalar que no profundizaremos en el presente punto, en virtud de que las características de cada uno de los diccionarios del mundo, son tan diversas como los tipos de diccionarios que existen, de esta manera, mencionamos solo algunas características que pudimos encontrar en diversos documentos, en donde éstas fueron las que se presentaron en diversas definiciones, entonces señalaremos que las características que enunciábamos anteriormente, son algunas de las características generales de los diccionario.

¹¹⁴ <http://cvc.cervantes.es/actcult/mmoliner/diccionario/caracteristicas.htm>

CAPITULO 3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Entraremos en materia y lo primero que tenemos que hacer es analizar los supuestos por virtud de los cuales se puede perder el registro marcario.

3.1.1. ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El primer artículo que estudiaremos y el cual es el pilar del supuesto que pretendemos proponer versa en el presente artículo, mismo que a la letra señala:

“...Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique¹¹⁵...”

Lo que tenemos que destacar del presente supuesto, es qué se entiende por *provocar o tolerar* y hasta que punto se puede imputar al titular de un registro marcario dicha provocación o tolerancia, pues como lo hemos visto a lo largo del presente trabajo, existen diferentes acepciones para estos conceptos.

El más importante es el concepto de TOLERAR, puesto que la Ley no señala un criterio para determinar cuando el titular del registro marcario esta tolerando dicha metamorfosis de la marca propiamente a un concepto genérico.

¹¹⁵ Op. Cit. Nota 26, Artículo 153.

Es el presente supuesto es el que causa un conflicto cuando el editor de un diccionario comienza a utilizar una marca registrada como un concepto genérico, mismo que atenta contra el carácter distintivo de la marca, pues cuando los consultores de dicha publicación vean que cierto concepto (que es una marca registrada) está incluido en tal publicación, darán por hecho que se trata de un concepto genérico y no así de una marca registrada.

Evidentemente esto atenta en contra del carácter distintivo de la marca y provoca la transformación de ésta en un concepto genérico, pero ¿Cómo puede evitar el titular del registro marcario que el editor siga ocasionando que esa marca se transforme en un concepto genérico? O ¿Cómo podría acreditar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, una vez que se ha iniciado un procedimiento de solicitud de cancelación de registro marcario fundado en éste supuesto, que no se está tolerando dicha transformación?

Si el titular del registro marcario solicita en primer lugar al editor del diccionario que no lo incluya en la próxima edición y éste se niega ¿Qué o como acreditaría ante el IMPI que está haciendo lo necesario para evitar la pérdida del carácter distintivo?

¿Qué pasaría si fuera un diccionario de mucha circulación en el país y la gente comienza a relacionar dicho concepto (que es una marca registrada) con cierto productos o servicios en general y no particularmente al que ampara?

En caso de que el IMPI considere que es necesario que se cancele dicho registro marcario en virtud de que el titular ha TOLERADO que se convierta en un concepto genérico, ¿Qué defensas o bajo que argumento el titular de aquella podría hacer valer para que no proceda dicha cancelación?

¿Qué pasaría si el editor de un diccionario, al atender la solicitud del titular del registro marcario, hiciera la anotación de que se trata de una marca registrada? ¿Los consultores de dicho diccionario se darían cuenta

que se trata de una marca registrada? Considero que sí, y de esta manera no se estaría atentando en contra del carácter distintivo de la marca.

De esta manera la protección de la marca sería mayor y el IMPI no podría iniciar un procedimiento de cancelación de registro marcario en virtud de que el titular de la misma está realizando todo lo necesario y no esta tolerando que se transforme en un concepto genérico. Ésta podría ser otra forma en que se pudiera proteger el carácter distintivo de una marca.

Pero en caso de que se negara el editor de un diccionario, ¿existe algún medio para obligarlo a realizar dicha anotación?, ¿El editor del diccionario está atentando en contra el carácter distintivo? , ¿Se puede infraccionar al mismo, por no realizar la anotación correspondiente si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se lo ordena? Las respuestas a estas preguntas, son la parte total del presente trabajo, y las vamos a resolver.

3.1.2. ARTÍCULO 154 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El presente supuesto se estudia en virtud de ser un una manera de perder el registro marcario, éste de manera voluntaria. La ley de la propiedad Industrial señala en su artículo 154 a la letra:

“...Artículo 154.- El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley¹¹⁶...”

El presente supuesto es muy claro y al no ser el supuesto que estamos estudiando no profundizaremos.

Pero cabe señalar, que cuando el titular de un registro marcario no quiere seguir ostentando el título marcario, éste puede solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que el mismo se cancele.

Este supuesto claramente demuestra un consentimiento expreso por parte del titular del registro marcario para que el mismo deje de tener validez en el lugar donde se obtuvo, en el presente caso en nuestro país.

Se da el caso que la cancelación del título marcario de ésta forma, puede ampliar el campo de la obtención de otro título marcario en virtud de que probablemente la vigencia del registro que se quiere cancelar y por tener una antelación, sea un precedente para otro que es similar en grado de confusión para otro que se pretende registrar.

El Instituto como claramente lo señala se requiere únicamente la solicitud y la ratificación del mismo para que proceda dicha cancelación.

Pasaremos al siguiente punto.

¹¹⁶ Op. Cit. Nota 26, Artículo 154.

3.1.3. ARTÍCULO 155 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Señala el artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial en su literalidad:

“...Artículo 155.- La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto¹¹⁷...”

Cuando la Federación tenga algún interés en la nulidad, caducidad o cancelación de un registro marcario por cuestiones de índole nacional, ésta puede solicitar la cancelación del mismo.

En dicho supuesto, se tiene a la Federación como interesado en obtener o que deje de existir cierto registro marcario, en virtud de los intereses de la misma.

Se puede iniciar un procedimiento en el cual, el titular del registro marcario puede ser oído en juicio a efecto de manifestar lo que a su derecho convenga para evitar que le sea arrebatado el derecho que le ha sido entregado de explotación del mismo, pero a veces la Federación tiene ciertos intereses que se contraponen con los de las personas, en tal virtud se le da aquella, la opción de solicitar como cualquier persona interesada, en iniciar un procedimiento de cancelación de registro marcario.

¹¹⁷ Op. Cit. Nota 26, Artículo 155.

3.2 ANALISIS, ESTUDIO Y DESMEMBRAMIENTO DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Ahora bien, este supuesto es el que se estudiara y nos servirá para justificar la propuesta de creación de un supuesto de infracción a efecto de evitar la pérdida del carácter distintivo de una marca.

Para el estudio del mismo tenemos que transcribir el supuesto que señala:

“...Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique¹¹⁸...”

Existen varios elementos que tenemos que son importantes en el presente, puesto que se tienen que actualizar diversos puntos para que sea procedente la cancelación de un registro marcario utilizando como fundamento el presente.

*“..Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular **ha provocado...** que se transforme en una denominación genérica...”*

Como lo hemos explicado la provocación implica una acción un hacer un acto por parte del titular del registro marcario para incitar o para inducir a que su marca se convierta en un concepto genérico.

En esta parte se expresa cierto consentimiento por parte del titular de la marca para que esta sea considerada como un concepto genérico, es decir realiza actos tendientes a atacar la distintividad y por ende la

¹¹⁸ Op. Cit. Nota 26, Artículo 153.

pérdida del carácter distintivo de una marca, que *per se*, las hace denominaciones protegidas.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede entender que el titular de la marca no está protegiendo la misma en virtud de que es éste quien está destruyendo la esencia misma que es la distinción de una marca, de un producto o servicio de otro de su misma clase.

En línea con lo anterior es evidente que se ésta pretendiendo de una manera directa o indirecta que dicha marca se transforme en un concepto genérico.

En el presente se entiende claramente a que se refiere la Ley cuando dice que el titular ha provocado, pues como lo hemos mencionado, se refiere alguna acción por parte del titular del registro marcario, tendiente a la destrucción del carácter distintivo de ésta, de manera premeditada.

El problema surge cuando se trata de explicar la omisión de éste para salvaguardar su marca.

La segunda parte señala:

*“..Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o **tolerado** que se transforme en una denominación genérica...”*

El problema de esta parte versa en que, hasta que punto se entiende la tolerancia por parte del titular del registro marcario, pues la misma se entiende como una omisión de actos para proteger la marca.

La delimitación de las acciones por parte del titular del registro marcario tiene que ser de tal magnitud que se entienda expresamente la falta de interés para salvaguardar la distintividad de su marca, de ésta manera se actualiza el supuesto.

Ahora bien, si el titular de una marca se da cuenta que la marca que ha registrado está sufriendo un cambio inminente y en el público en general se está asociando dicha marca con algún producto o servicio como el nombre de tal, evidentemente el cambio se está dando, pero hasta qué punto el IMPI considera que el titular del registro marcario está PERMITIENDO, que se convierta en una denominación genérica.

Hago hincapié en esta parte en virtud de que considero demasiado importante la actitud que toma el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para saber cuáles son los criterios que toma como base para iniciar por sí misma o a petición de parte, una solicitud de declaración de cancelación de marca, de tal manera que es importante saber hasta qué punto el Instituto sanciona o no la conducta pasiva del titular de un registro marcario.

La tercera parte de éste artículo señala a la letra:

“...de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique...”

Este punto es fundamental, puesto que la omisión o tolerancia por parte del titular de un registro marcario para que su marca se transforme en un concepto genérico trae como consecuencia que ésta pierda su carácter distintivo, y al perder el carácter distintivo la marca *per se* pierde todo valor y toda distinción de productos o servicios de su misma clase o especie, siendo ésta la esencia misma de la marca.

Entiendo como carácter distintivo, la particularidad que una marca tiene y que sirve para que el consumidor final asocie esa figura o letras con un producto o servicio que se otorga.

Además se podría entender que el carácter distintivo es el alma de una marca, es decir, marca y carácter distintivo son dos conceptos que se encuentran fusionados y que indudablemente depende uno del otro sin excepción.

Ahora bien, la razón de ser de una marca es precisamente el querer diferenciar un producto o servicio de todos los demás, pues la marca *per se* es un mecanismo que se utiliza para dar la proyección al usuario o consumidor final y a la competencia, que precisamente ése producto o servicio, cuenta con cierta calidad, que tiene un modo particular de realizarse, mismo que denota cierta individualidad y particularidad por características de ésta, etcétera, en donde la manera de hacer saber estas particularidades y/o características a los consumidores o usuarios finales, es precisamente a través de una marca registrada, y toda esa diferenciación y esa manera de hacerse notar todo ese fenómeno de delimitación se le denomina CARÁCTER DISTINTIVO.

Por carácter distintivo podemos entender lo siguiente:

“..El carácter distintivo de una marca significa que ella permite al consumidor o usuario final identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada sin confusión posible y por tanto, distinguir este producto de los de otras empresas, por lo que ese carácter distintivo constituye su función esencial

El criterio sobre el carácter distintivo debe valorarse desde dos aristas: una en relación con la percepción que tenga de ella el consumidor, y otra, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro.

Desde la óptica del consumidor. Siempre deberá considerarse en el examen sustantivo de un signo, el punto de vista del consumidor de los correspondientes productos o servicios, pues la marca es una señal que se aplica a un producto o servicio que va a ser colocado a disposición en el comercio y que se destina a ser comprado por el público consumidor por cualquier vía. Sin embargo, fruto del

desarrollo de las tecnologías, el consumidor dispone cada vez mas de variadas opciones y cada vez está mejor informado, por lo que para alcanzar una marca fuerte es importante el papel que desempeña el consumidor, debiendo existir entre ambos una conexión que convenza al último de que en el mercado no hay otra igual.

Es por eso que para determinar si un signo posee carácter distintivo deberá determinarse si desde la perspectiva del consumidor es apto para diferenciar los productos o servicios de un empresario de los de otro.

En función de los productos o servicios. La apreciación de las prohibiciones debe matizarse también en función de los productos y servicios pues un signo puede ser genérico para algunos productos y perfectamente válidos para otros, todo está en que el mismo cuenta con la aptitud necesaria e imprescindible para diferenciar, y sea él mismo capaz de vencer ese filtro o instrumento proteccionista del mercado que constituyen las exigencias legales. Sin embargo, aquellos que no pueden desempeñar las funciones típicas de la marca, deben permanecer bajo el alcance del principio de libre disponibilidad de los signos, en el sentido de que el signo al cual se aplica la marca, debe ser libremente utilizado por todos¹¹⁹ ...”

¹¹⁹ <http://www.gestiopolis.com/marketing/criterios-legales-y-jurisprudenciales-de-las-marcas.htm> 22
marzo 2011 18:25pm

3.2.1.- COMO SE TRANSFORMA EN GENÉRICA UNA MARCA, SEGÚN EL CRITERIO (medios) DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En el caso concreto, una marca se transforma en genérica cuando ha perdido el carácter distintivo que la diferenciaba de otras de su misma clase para los productos o servicios para las que quedaron registradas.

Es decir cuando una marca ha caído en el uso común y la misma se utiliza para nombrar un producto o servicio, se dice que se ha transformado en un concepto genérico, pues la gente en general o los consumidores finales asocian esa denominación a un producto, esto quiere decir que se cree que el nombre del producto es el del registro marcario, por poner un ejemplo mencionaremos las marcas “Kleenex” o “Archivo Muerto”, son denominaciones que se encuentran al borde de la transformación a un concepto genérico, pues dichas marcas son asociadas con el nombre del producto o servicio que prestan.

La gran mayoría de la gente, llama Kleenex a todos los pañuelos desechables de tal manera que se considera que el “Kleenex” *per se* es el nombre de los pañuelitos desechables, y no así que dichos pañuelitos desechables son de la marca “Kleenex”.

A veces se piensa que existen muchos “Kleenex” de marcas diferentes, razonamiento que es completamente erróneo, pues “Kleenex” es una marca de pañuelos desechables y no así el nombre del producto, pues el pañuelito desechable en general no se llaman propiamente “Kleenex”; los “Kleenex” es una marca de pañuelos desechables y no al revés.

Otro ejemplo que podemos mencionar, son las cajas de cartón “Archivo Muerto”, en donde se piensa que la caja de cartón por sí sola y que sirve para guardar papeles utilizados o viejos se llaman cajas de “Archivo

Muerto”, cuando la realidad es que estamos frente a un registro marcario que se denomina “Archivo Muerto”, y la caja de cartón no se llama como tal.

Estas concepciones diferentes en las cuales se confunden marcas registradas con productos o servicios para los que fueron registradas, se da muy a menudo en el mundo, es precisamente por ésta situación que se tienen que realizar las anotaciones respectivas de que se trata de una marca registrada y no de un concepto genérico; otro ejemplo sucede en los Estados Unidos de América en donde también utilizan marcas como conceptos genéricos de la siguiente manera:

“...El mantenimiento de un carácter distintivo

Si un tribunal decide que una marca se ha convertido en " genéricos "a través de uso común (por ejemplo, que la marca ya no realiza la función esencial de marcas y el consumidor medio no se considera que los derechos exclusivos agregar a dicho informe), el registro correspondiente también pueden ser invalidadas .

Por ejemplo, el Bayer de marcas comerciales de la empresa "Aspirina" se ha descartado genéricos en los Estados Unidos y / o empresas para usar el nombre de ácido acetilsalicílico también (aunque todavía es una marca registrada en Canadá). Xerox de fotocopadoras y un curita para vendas adhesivas son marcas que están en riesgo de sucumbir a muerte por convertirse declaró genéricos en algunos países, algo que los respectivos propietarios buscan activamente para prevenir.

*Con el fin de prevenir las marcas convertirse en propietarios de genéricos, marcas comerciales a menudo en contacto con aquellos que parecen estar utilizando la marca de forma incorrecta, de los autores de páginas web, **editores de diccionario**, y solicitar que cese el uso indebido.*

El uso adecuado de una marca que consiste en utilizar la marca como un adjetivo, no como un sustantivo o un verbo, aunque por

ciertas marcas, el uso como nombres y, con menor frecuencia, los verbos es común .

Por ejemplo, Adobe enviado correos electrónicos a los autores de páginas web que usa el término " photoshopped "diciéndoles que sólo se debe utilizar el término" modificado por Adobe ® Photoshop ® ".

Xerox también ha comprado anuncios impresos que se declara que "no puede xerox un documento, pero se puede copiar de una fotocopidora Xerox Marca".

Otro ejemplo muy conocido es el uso de la palabra " Frappuccino "de Starbucks clientes para referirse a cualquier bebida de café mezclado, aunque los empleados tienen instrucciones de decir sólo "mezcla de café Frappuccino" o "mezcla de crema frappuccino" al referirse a estas bebidas.

Esta regla no es difícil y rápido, sin embargo, por ejemplo, Lexis-Nexis tiene un registro de la marca de EE.UU. para "Shepardize", Reg. No. 1743711 , y define "Shepardizing en una página web como "el proceso de buscar citas" en "una serie de libros llamados de Citaciones de Shepard." Tales esfuerzos pueden o no tener éxito en la prevención de indiferenciación en el largo plazo, que depende menos en los esfuerzos del titular de la marca y más en cómo el público realmente percibe y utiliza la marca. De hecho, legalmente, es más importante que el titular de la marca visible y activa parece tratar de evitar que su marca se convierta en genérico, independientemente del éxito¹²⁰ ..."

En estos ejemplos se evidencia la pérdida del carácter distintivo que tiene una marca en donde la gente común o el consumidor final consideran que el nombre del producto es él del registro marcario, situación que evidentemente no es del todo correcta.

Existen muchas formas en las que se puede transformar una marca registrada en un concepto genérico, pero atendiendo a que la presente tesis es cien por ciento práctica atenderemos al supuesto que nos

¹²⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/Trademark_distinctiveness

interesa, es decir, al supuesto en el que el editor de un diccionario esté aportando a la transformación de una marca a un concepto genérico.

En línea con lo anterior, en el supuesto de que el titular de un registro marcario al cual le fue iniciado un procedimiento administrativo de cancelación de su marca, ¿Qué herramientas tendría para acreditar la No tolerancia y la No permisión para que su marca se transformara en un concepto genérico?

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al iniciar el procedimiento administrativo de cancelación de una marca, tiene la facultad de allegarse de CUALQUIER elemento necesario y/o legalmente viable para determinar si una marca es un concepto genérico o no, en tal virtud, las personas que se encargan de la investigación pueden obtener información casi de cualquier fuente fidedigna para calificar de genérica o no una marca sujeta a un procedimiento administrativo de cancelación.

Ahora bien, dentro de esa amplia facultad que tienen los investigadores para allegarse de los elementos necesarios para dicha calificación, cabe la posibilidad y una posibilidad muy grande que utilicen diccionarios para realizar el estudio correspondiente, de tal manera que sí una marca que ha sido afectada por el editor de un diccionario al no querer hacer la anotación correspondiente de que se trata de una marca registrada, aparece en el momento en que se está estudiando la transformación de la marca a un concepto genérico, pues evidentemente se trata de un elemento que puede crear convicción en el investigador a efecto de considerar como genérica la marca en cuestión.

Frente a tal situación estaría en desventaja el registro sujeto al procedimiento administrativo, pues lo que se pretende es saber si en un plano general dicho registro marcario es considerado como genérico o no y al aparece en el diccionario de mayor circulación en el país, pues evidentemente se estaría frente a una causal de cancelación pues de manera general se está conociendo dicha marca como si fuera un producto.

La utilización de diccionarios dentro de la etapa de investigación, es un hecho muy común en dicha práctica, pues se tendría que saber, si el público en general, los consumidores y/o las personas que realizan tal publicación cómo relacionan dicho registro marcario con algún producto y si lo relación de tal manera que es publicado en un diccionario, evidentemente la tendencia favorecerá a la cancelación de un registro por dicha situación.

El argumento que utilizaría el Instituto en tal supuesto sería claramente la tolerancia y la permisión para que se transformara en una denominación genérica.

De tal manera que la cancelación sería casi inminente, pero de manera injusta pues el editor de los diccionarios ventajosamente y después de diversas solicitudes por parte del titular de la marca se negó a la aclaración correspondiente.

En tal virtud, cabe mencionar que uno de los criterios (medios) para que el Instituto considere como genérica o no una marca es evidentemente la consulta de diccionarios, de tal manera que éste es un medio bastante viable, elocuente, lógico y fidedigno para la definición de una palabra o concepto.

Pero supongamos que el titular de dicho registro marcario, hablo una vez, dos veces, tres veces, con el editor del diccionario para que al menos hiciera la aclaración de que ese concepto se trata de una marca registrada, y el editor se negó tal petición, después le mando diversas cartas e insistió de manera constante para que hiciera la anotación correspondiente a que ese concepto es una marca registrada y no un concepto genérico, pero el editor se negó a esto.

Todas las personas que utilicen dicho diccionario estarían ignorando que se trata de una marca registrada y estarían asociando dicho concepto con algún producto o servicio, afectando el carácter distintivo de la misma, y aun y cuando el titular de registro marcario pudiera acreditar que no

tolero la transformación, el Instituto pudiera argumentar que sus acciones no fueron lo suficientemente eficaces para evitar esa tolerancia, tan es así que en los diccionarios se trata a esa marca como un concepto genérico, entrando a un círculo vicioso en el cual está comprometido el título marcario de cualquier persona.

El titular de dicho registro marcario se encontraría en estado de indefensión pues no tiene ninguna herramienta para obligarlo, puesto que el editor no cae en un supuesto de infracción existente ni en un delito.

El criterio del Instituto podría ser que se permitió y se *tolero* aun y cuando no fue así, en tal virtud no existe un supuesto para que se proteja el carácter distintivo de una marca cuando es utilizada por los editores de diccionarios de ésta manera.

No hay algún precepto legal que obligue al editor del diccionario a que en la próxima publicación manifieste que se trata de una marca registrada, aun y cuando está dañando y atacando de manera directa el carácter distintivo de una marca.

3.2.2.- QUE SE ENTIENDE POR PÉRDIDA DEL CARÁCTER DISTINTIVO.

Toda vez que en apartado 3.2 mencionamos que “...*El carácter distintivo de una marca significa que ella permite al consumidor o usuario final identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada sin confusión posible y por tanto, distinguir este producto de los de otras empresas, por lo que ese carácter distintivo constituye su función esencia*¹²¹...”

En tal virtud entendemos como carácter distintivo el elemento que permite a los consumidores finales recibir el mensaje de que se trata de una marca que esta diferenciada de otras de su misma especie; es decir cuenta con una particularidad muy marcada que por sí sola es capaz de diferenciarse de otras marcas registradas.

Perder el carácter distintivo es perder ese elemento particular que se les otorga a las marcas registradas para diferenciarlas unas de otras de su misma especie. Al perder éste elemento, la marca sufre un menoscabo radical, puesto que la esencia de las marcas es esa diferenciación esa particularidad esa manera de distinguir una marca de otra, el elemento más importante y mas distintivo de las marcas es precisamente el carácter que las hace ser diferentes una de otra, el carácter distintivo, y al perder éste elemento, se pierde el elemento de ser de las marcas.

¹²¹ Op. Cit. Nota 119.

3.3.- ELEMENTOS DE PRUEBA QUE SE ALLEGA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PARA CONSIDERAR SI UNA MARCA ES UN CONCEPTO GENÉRICO O DE USO COMÚN.

Ahora bien, los elementos de prueba que puede utilizar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial son tan bastos que en realidad puede utilizar cualquier medio a efecto de determinar si una marca es considerada como uso común o como un concepto genérico.

En realidad caben todos los medios moral y jurídicamente viables, sin que exista limitante alguna más que estén dentro de las buenas costumbres y sin dañar la moral de nadie.

Como lo hemos mencionado en páginas que anteceden y en línea con lo anterior existe una gran diversidad de medios disponibles y con los que el Instituto, puede realizar el estudio correspondiente a la transformación o no de un registro marcario a un concepto genérico o de uso común, entre ellos tenemos el internet, los periódicos, artículos, revistas, encuestas, y todos los medios que les pueda crear una convicción para creer que se está transformando una marca en una denominación genérica.

Al punto donde vamos es que LOS DICCIONARIOS, son elementos en los que se puede apoyar el Instituto a efecto de determinar que tan generalizado ésta un concepto o una marca registrada, además que acepción propiamente tiene una de éstas, es decir, sí la marca a perdido tanto su carácter distintivo como para que sea incluida en los diccionarios como concepto genérico.

Los diccionarios son utilizados con gran frecuencia por el Instituto para realizar todo tipo de investigación en las solicitudes administrativas y en el caso de una solicitud administrativa de cancelación es más viable que se utilice dicho medio para determinar si está considerada como concepto genérico. No es el único medio pero es de gran apoyo.

3.4.- PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO, CUANDO EL INSTITUTO LO HACE DE OFICIO.

El artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial da la facultad al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de iniciar algún procedimiento de manera oficiosa en el caso de que se tenga un interés por parte de la Federación, en tal virtud el Instituto puede comenzar un procedimiento administrativo de cancelación, caducidad o nulidad, el artículo 155 a la letra señala:

“...Artículo 155.- La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto¹²²...”

En tal virtud se desprende que sí la Federación tiene un interés en que una marca sea cancelada a través de una declaración administrativa, el Instituto puede actuar a favor de éste e iniciar el procedimiento como tal.

De lo anterior se desprende que el Instituto y el titular de un registro marcario que ha permitido que su marca se transforme en un genérico, entren en conflicto a favor de la federación, y una vez más, el titular del registro marcario corre el riesgo inminente de que su marca sea cancelada en virtud de que el editor de un diccionario está fomentando a la transformación de ésta en un concepto genérico y aun y cuando el titular de aquella se niegue a dichas publicaciones, pero el editor de los diccionarios no están obligados a cumplir con las exigencias del titular.

El procedimiento oficioso que realiza el Instituto afecta de manera directa al titular del registro marcario, pues la federación no puede

¹²² Op. Cit. Nota 26, Artículo 155

arbitrariamente solicitar la cancelación de un registro marcario en base al artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, si la procedencia de la cancelación no está actualizada, en tal virtud, tanto la federación y el Instituto pueden iniciar una declaración administrativa de cancelación con la publicación por parte del editor de un diccionario de la marca como un concepto genérico o un concepto común.

Lo anterior pues en estricto sentido se estaría frente a una permisión o tolerancia por parte del titular de un registro marcario para que su marca se transforme en un concepto genérico, aun y cuando no es así.

En tal virtud es importante recalcar que cuando una marca es incluida en un diccionario como un concepto genérico sin que exista la aclaración de que se trata de una marca registrada, se llega a interpretar como cierta tolerancia del titular de ésta, y derivado de esto, se deja en estado de indefensión al titular de la marca aun y cuando no esté de acuerdo con tales publicaciones, de tal modo que no solo cualquier persona interesada puede iniciar un procedimiento de cancelación de registro marcario, sino que el Instituto lo puede iniciar de manera oficiosa y todo gracias a las publicaciones que los editores de diccionarios realicen con la marca registrada sin la aclaración de que esta frente a una marca registrada.

De ahí la importancia de que el título marcario este protegido y no pierda tan fácilmente su carácter distintivo por una solicitud administrativa de cancelación ya sea a petición de parte o de manera oficiosa por parte del Instituto.

3.5 PROBLEMÁTICA.

A) Supuesto y efectos en el caso de que el editor de un diccionario utilice una marca registrada para usarla dentro de su diccionario como un concepto genérico.

Supongamos que el titular de un registro marcario después de mucho tiempo ha obtenido el derecho exclusivo de explotación sobre éste y lo ha utilizado de manera correcta sin contravenir ninguna ley y sin excederse en la utilización del mismo.

Así pues, el derecho exclusivo que se le ha otorgado por parte del Estado al titular del registro marcario para utilizar dicha denominación o marca ha sido explotado de manera exitosa y los productos o servicios que ampara dicha marca han sido reconocidos en todo el país.

Después de mucho tiempo explotando su marca, el titular del registro marcario un día se da cuenta que ésta es incluida en el diccionario o los diccionarios de mayor circulación en el país por parte de los editores de éstos, y se da cuenta que no existe la aclaración, anotación, o algún medio para señalar que ese concepto que está incluido como un concepto genérico se trata de una marca registrada y que no se trata de un concepto de uso común sino que es una marca que tiene la finalidad de diferenciarse de otras de su misma especie.

El titular del registro marcario al darse cuenta de esta situación acude con el editor o los editores de los diccionarios de mayor circulación en el país a efecto explicarles amablemente que el concepto que están incluyendo en sus diccionarios se trata de una marca registrada que tiene un carácter distintivo y que tiene la finalidad de diferenciarse de los productos o servicios de su misma especie, esto con el fin de que el público y los consumidores finales asocien esa marca con cierta calidad o características del producto o servicio que se ofrece, por lo que le solicita de manera atenta que no incluyan mas dicho concepto pues como ya lo explicó se trata de una marca

registrada no de un concepto genérico y/o en su caso sí pudiesen realizar la aclaración de que se trata de una marca registrada.

Los editores en virtud de la solicitud realizada por el titular de dicho concepto que en realidad es una marca registrada, se niegan rotundamente a dejar de incluir dicho concepto en las próximas ediciones y se niegan a su vez a realizar la aclaración de que es una marca registrada y vuelven a publicar el concepto como un concepto genérico sin aclaración de ningún tipo.

En virtud de lo anterior se publican diversas ediciones de dichos diccionarios y en todas ellas va incluido el concepto que en realidad es una marca registrada y que en muchas ocasiones se ha solicitado que se deje de publicar como si se tratara de un concepto genérico, pero los editores de los diccionarios han omitido y no han hecho caso alguno a las solicitudes del titular de la marca.

He aquí la primera problemática, pues el titular del registro marcario sabe que esto puede acarrear complicaciones pues conoce el contenido del artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial y sabe que se le puede hacer un procedimiento administrativo con la finalidad de cancelar el registro marcario en cuestión.

¿Cómo obligar a que los editores de los diccionarios realicen la anotación correspondiente de que se trata de una marca registrada?

No existe ningún supuesto en la Ley de la Propiedad Industrial a efecto de apoyar a que no se menoscabe el carácter distintivo de una marca, específicamente cuando el editor de un diccionario la utiliza de manera que afecte el carácter distintivo de ésta.

Lo anterior es a efecto de prevenir la transformación de su marca a un concepto de carácter genérico.

Además supongamos que el titular de la marca se ha dado cuenta, que la gente y el consumidor final así como todas las personas que conocen el producto o servicio que ampara la marca que se registro, comienzan a llamar así a diversos productos de la misma especie, además de que en el lenguaje común de la gente comienzan a llamar así a todos los productos iguales.

En virtud de lo anterior el titular de la marca ha pedido en diversas ocasiones y ha solicitado de manera insistente en que se deje de realizar dichas publicaciones pues está afectando el carácter distintivo de su marca, y aunado a esto se comienza a crear una atmosfera genérica en relación a tal registro marcario, pues la gente común empieza a utilizar el concepto que ve en el diccionario como un concepto que hace referencia un producto pero no como uno en particular sino de manera genérica.

En el presente supuesto, el titular de la marca se encuentra en una posición muy difícil pues ante la negativa por parte de los editores de los diccionarios para dejar de incluir en las ediciones próximas el concepto como tal dentro del diccionario ó hacer la aclaración de que se trata de una marca registrada, se está actualizando el supuesto que señala el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, supongamos que así están las cosas, y que ha crecido la percepción de que dicha marca registrada es un concepto genérico y dentro del público consumidor de los productos y/o servicios para los cuales fue registrada la marca se comienza a creer que se trata de un genérico pues al encontrarlo publicado en un diccionario se cree que se trata de un concepto común y no de una marca, el titular de dicha marca estaría en peligro de perder su registro marcario, pues la razón de que se crea que esa marca es un concepto genérico es el hecho de que los consumidores la encuentran publicada de manera constante y reiterada en los diferentes diccionarios de mayor circulación en el país o en una zona geográfias, y aun y cuando éste ha solicitado de manera constante la omisión del concepto y la aclaración de que se trata de una marca registrada, los editores han hecho

caso omiso a tal solicitud, evidentemente se está afectando el carácter distintivo de la marca, y por ende perdiendo la distintividad de su marca, esto en virtud de dichas publicaciones.

Existe el riesgo latente de que un tercero interesado o el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial inicie un procedimiento administrativo de cancelación de registro marcario atendiendo a que se está actualizando el supuesto del artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial que señala:

“...Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique¹²³ ...”

El hecho de incluir una marca a un diccionario, y no se realice la aclaración de que se trata de una marca registrada, y dicha situación ha sido constante en cierto tiempo, da la impresión de que el titular del registro marcario HA TOLERADO que su marca se transforme en un genérico y actualizada dicha hipótesis pudiera provocar la cancelación del registro marcario, y aun y cuando el titular de ésta no ha provocado y mucho menos **tolerado** que su marca se transforme en una denominación genérica, corre el riesgo que le sea impuesta una sanción consistente en la cancelación de su marca, por no existir un medio obligatorio para los editores de diccionarios para señalar que un concepto incluido en sus diccionarios se trata de una marca registrada.

¹²³ Op. Cit. Nota 26, Artículo 153.

B) Herramientas que tiene el titular de un registro marcario para evitar la pérdida del carácter distintivo de su marca al darse cuenta que este editor la está utilizando como un concepto genérico.

En línea con el supuesto del inciso A), supongamos que el titular del registro marcario quiere actuar a efecto de que no se actualice el supuesto de cancelación de registro marcario que existe en el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, y a efecto de conseguir que se omita la publicación de su marca como si fuera un concepto genérico o bien que se realice la aclaración de que se trata de una marca registrada, ¿Qué herramientas podría utilizar el titular del registro marcario para evitar dicha circunstancia?

¿El titular del registro marcario podría utilizar alguna de las infracciones administrativas que contempla la Ley de la Propiedad Industrial a efecto de que el Instituto sancione al editor de dicho diccionario si en la próxima edición no hace la aclaración de que se trata de una marca registrada? La pregunta sería ¿Qué supuesto utilizaría para tal efecto?

Dentro de las infracciones que señala la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 213, no existe propiamente un supuesto en el cual se infraccione al editor de un diccionario, al estar menoscabando el carácter distintivo de una marca, ni tampoco existe el supuesto para que se obligue al menos a realizar la aclaración de que se está frente a una marca registrada.

En estricto sentido la conducta del editor o editores de diccionarios, puede menoscabar el carácter distintivo de una marca si es mal utilizada como concepto genérico u omite realizar la aclaración de que se trata de una marca registrada, en donde dicha conducta no es ni siquiera infraccionada por la Ley de la Propiedad Industrial, pues no existe ningún supuesto que infraccione tal conducta, aun y cuando se está atacando de manera directa el carácter distintivo de aquella, de los cuales, uno de todos los efectos de dicho ataque al carácter distintivo es evidentemente la actualización

del supuesto del artículo 153 de Ley adjetiva, puesto que se creería que el titular de la marca esta **tolerando** la transformación de su marca a un concepto genérico.

Ahora bien, el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial señala diversas conductas que son sancionadas como infracciones administrativas, a aquellas personas que atenten directamente contra una marca.

Estas infracciones pudieran servir con el carácter de prueba fehaciente en el caso de que al titular de una marca se le inicien un procedimiento administrativo de cancelación de registro marcario, atendiendo el supuesto del artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industria, pues uno de los elementos de dicho supuesto no se actualizaría, que sería la tolerancia, pues con la infracción impuesta a alguien que esta menoscabando el carácter distintivo de la marca, se acreditaría que **no se está tolerando ni provocando** de tal manera que el titular de cualquier registro marcario tendría mayor protección de su marca en contra, específicamente hablando de los editores de los diccionarios que atenten contra el carácter distintivo de dicha marca, y no se actualizaría el supuesto del artículo 153 de la Ley, pero ¿Cuál de todos los supuestos de infracción podríamos utilizar para que se obligue o se proteja al titular de un registro marcario cuando éste es mal utilizado por el editor de un diccionario?

Vemos los supuestos que infracción que señala la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 213, que enuncia las infracciones administrativas de la siguiente manera:

“...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;

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

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

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

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

Fracción reformada DOF 02-08-1994

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

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

Fracción reformada DOF 02-08-1994

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;

Fracción reformada DOF 02-08-1994

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

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

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

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

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

Inciso adicionado DOF 02-08-1994

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

Fracción reformada DOF 02-08-1994

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

Fracción reformada DOF 02-08-1994

XII.- *Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño*

industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994. Reformada DOF 26-12-1997

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

Fracción adicionada DOF 02-08-1994. Reformada DOF 26-12-1997

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

a) Un esquema de trazado protegido;

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

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

Inciso reformado DOF 25-01-2006

Fracción adicionada DOF 26-12-1997

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

Fracción adicionada DOF 25-01-2006

XXVI. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo, y

Fracción adicionada DOF 25-01-2006

XXVII. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos¹²⁴ ...”

En línea con lo anterior, se desprende que, **NO EXISTE PROPIAMENTE UN SUPUESTO DE INFRACCIÓN A EFECTO DE EVITAR LA PÉRDIDA DEL CARÁCTER DISTINTIVO DE UNA MARCA CUANDO ES MAL UTILIZADA POR EL EDITOR DE UN DICCIONARIO** por lo que se deja en estado de indefensión al titular de un registro marcario que está sufriendo el menoscabo de su marca por las publicaciones realizadas por los editores de diccionarios y que están actualizando de manera fehaciente el supuesto del artículo 153 de la Ley de Propiedad Industrial.

De tal manera que el editor del diccionario puede atentar directamente en contra del carácter distintivo de una marca sin que sea sancionado por tal conducta, es decir, la publicación de una marca en un diccionario es un medio por el cual se puede menoscabar el carácter distintivo de una marca, pues la gente que lo consulte puede creer que se trata de un concepto genérico y no de una marca registrada arraigando la idea de que ese concepto es un concepto genérico.

En donde eventualmente, puede afectar de una manera inmensa al titular de un registro marcario, pues como lo hemos mencionado,

¹²⁴ Op. Cit. Nota 26, Artículo 213

cualquier persona podría solicitar en base a las publicaciones de los diccionarios de una marca y en base al supuesto del artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, la cancelación del registro marcario, pues al no haber o existir alguna seña o mención de que se trata de una marca registrada se podría alegar la supuesta "Tolerancia" del titular de la marca para que ésta se transforme en un concepto genérico.

Cuando una persona abre un diccionario y encuentra un concepto con una definición, no tiene la obligación de saber si es una marca registrada o no, de tal manera que le da una connotación general, y esto puede pasar en muchas personas a la vez. Sí aunado a esto le sumamos que estas personas han visto dicho concepto en diversas ocasiones pues se va arraigando la idea de que es un concepto genérico.

Cualquier persona que esté interesada en registrar una marca y se encuentra con un antecedente registral y se trata de un concepto que se está transformando en un concepto genérico, podría solicitar un procedimiento de cancelación de marca por que el mismo ya obra en diccionarios y gracias a estos medios, la idea de un concepto de uso común se ha ido generalizando al punto de que las personas creen que se trata de un concepto general, además de que en caso contrario el titular del mismo, habría hecho las acciones necesarias para con los editores de los diccionarios a efecto de incluir una anotación de que se trata de una marca registrada y no de un concepto general.

El titular del registro marcario no cuenta con algún medio idóneo para obligar a los editores de los diccionarios para dejar de publicar dicho concepto y/o hacer la anotación de que se trata de una marca registrada dejando en total y pleno estado de indefensión a los titulares de las marcas registradas, puesto que el Estado no incluye un supuesto para obligar a dichos editores hacer las aclaraciones pertinentes.

C) Acciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al darse cuenta que una marca registrada está siendo utilizada por un diccionario como un concepto genérico. Esta tolerando y permitiendo que se convierta en una denominación genérica.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede actuar de dos maneras en el presente caso, la primera de ellas como autoridad y la segunda como juez y parte.

En el supuesto de que algún tercero inicie un procedimiento administrativo de cancelación de registro marcario fundando dicho procedimiento en el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto tendrá que realizar las investigaciones y los estudios pertinentes a efecto de determinar si la marca en cuestión está sufriendo una transformación a un concepto genérico o no.

Los estudios que el Instituto empleará para llegar a una conclusión tendrán que ver con todos los medios disponibles a sus manos, investigando el contexto de la marca para determinar si está en proceso de transformación de una marca registrada a un término o concepto genérico.

Ahora bien, como ya lo hemos explicado, uno de los medios que utiliza el Instituto para llegar a tal determinación son sin duda los diccionarios, pues es un elemento que tiene a la mano y es de fácil acceso para muchas personas.

Supongamos que el estudio ha comenzado y el Instituto se da cuenta que la edición del año en curso se encuentra la marca materia del procedimiento administrativo, y sigue investigando y en la edición pasada encuentra otra vez dicha marca, y en la anterior y así sucesivamente en diversas ediciones, el Instituto como autoridad responsable tiene la obligación de no pasar por alto dicha situación, y en virtud de lo anterior, el Instituto determina que es procedente la cancelación del registro marcario en virtud de que al realizar la investigación se ha encontrado en diversas ediciones de

diversos diccionario, situación que deduce que el titular del registro marcario ha PERMITIDO que su marca se fuera trasformando paulatinamente en un concepto genérico y dicha tolerancia tiene como consecuencia la cancelación del registro marcario.

Éste sería un argumento bastante coherente y apegado a derecho y a la realidad, pues cuenta con los elementos necesarios y suficientes para determinar la cancelación del registro marcario, pero imaginemos que no es así, sino que el titular del registro solicito una vez y dos veces y tres veces y todas las veces necesarias al editor de dichos diccionarios para que dejaran de referirse a su marca como si se tratase de un concepto genérico y no una marca registrada, o que al solicitarle que se hiciera el señalamiento de que se trata de una marca registrada sin que haya tenido éxito con aquellos, sería una injusticia dicha cancelación de registro marcario, pues el motivo de ésta sería la falta de un supuesto de infracción para sancionar aquellos editores de diccionarios que hagan mal uso de la marca que están incluyendo y señalándola como un concepto genérico.

La falta de un supuesto de estas características deja una laguna en materia de marcas pues el titular de una marca registrada no tiene protección ante éstas personas y se presta a mal utilización de las marcas dentro de los diccionarios.

Ahora bien, en el caso de que el Instituto inicie un procedimiento administrativo de solicitud de cancelación de registro marcario por que la Federación tiene algún interés particular, del mismo modo, podría utilizar como fundamento lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial basándose en la TOLERANCIA por “dejar” que los editores de diccionarios incluyan su marca como un concepto genérico trayendo como consecuencia la pérdida del carácter distintivo de ésta y por ende el derecho de explotación de aquella.

3.6 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL.

Realizaremos un breve estudio de derecho comparado, en donde estudiaremos tanto nuestra legislación así como diversas legislaciones en materias de marcas a efecto de analizar la protección que algunos Estados otorgan a los titulares de marcas frente a los editores de diccionarios, estos pues, atentan directamente contra el carácter distintivo de las marcas.

3.6.1.- Convención de París para la protección de la propiedad industrial.

“...La Unión de París para la Propiedad Industrial, mejor conocida como Convenio de París, fue establecida en 1883 con la finalidad de que los titulares de patentes, marcas o diseños industriales, quedaran protegidos con un solo registro en su país y en los pertenecientes a la Unión. Entre estas naciones se pueden establecer vínculos, por estar involucradas en la propiedad intelectual.

El objeto del Convenio de París son las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la represión por la competencia desleal, a cuyos creadores ofrece una protección adecuada, fácil de obtener y respetada. En este sentido, una invención es una solución práctica a una idea novedosa, que se traduce en una aplicación tecnológica susceptible de emplear en la industria, la cual, además, requiere de una protección intelectual que le otorga el Convenio.

Desde su establecimiento el 20 de marzo de 1883, el Convenio de París ha tenido diversas revisiones: Bruselas, el 14 de diciembre de 1900; Washington, el 2 de junio de 1911; La Haya, el 6 de noviembre de 1925; Londres, el 2 de junio de 1934; Lisboa, el 31 de octubre de 1958; Estocolmo, el 14 de julio de 1967, y una corrección el 28 de septiembre de 1979. Actualmente se encuentran asociados 171 países.

La incorporación de México al Convenio de París entró en vigor el 26 de julio de 1976, luego de solicitar su adhesión el 21 de abril de ese mismo año¹²⁵...

Las marcas tienen una particularidad muy marcada pues la Unión protege dentro de ésta a las mismas, pero también tiene ciertas limitantes para ellas.

En el caso particular y hablando en la misma línea en que se conduce el presente trabajo, encontramos que en el convenio de París también tiene supuestos en los que niega el registro o se invalida la marca cuando ésta esté desprovista de todo carácter distintivo o se use en el lenguaje común de un país, el artículo 6 *quinquies*, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial dice a la letra:

“...Artículo 6 quinquies

[Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (clausula «tal cual es»)]

B. – *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:*

- 1. Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;*
- 2. Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama¹²⁶...*

En el convenio de París también hay cavidad a la negación o a la invalidez de la marca cuando ésta esté desprovista de todo carácter distintivo o se use en el lenguaje común de un país, de tal modo que

¹²⁵ http://www.edicion.unam.mx/html/3_3_1.html#

¹²⁶ http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html

se denota la suma importancia por proteger el carácter distintivo de las marcas pues éste es en realidad el *ser* de las mismas.

Si el convenio de París contempla dicha protección al carácter distintivo, es conveniente que nosotros como país le demos la misma importancia a éste (el carácter distintivo) protegiéndolo de las personas que atenten en contra de él, y otorgar las herramientas necesarias para que los titulares de marcas puedan ejercerlas cuando vean menoscabado el mismo, particularmente con los editores de diccionarios, pues éstos pueden atentar de manera importante y/o trascendental en contra del carácter distintivo, por eso la importancia de tener en México un supuesto de infracción a fin de evitar y proteger el carácter distintivo de una marca cuando es mal utilizada por el editor de un diccionario.

3.6.2 Ley de marcas de España.

En la presente legislación se protege de una manera directa el carácter distintivo de una marca y el legislador ha plasmado entre otros supuestos, uno que trata de proteger el carácter distintivo de una marca cuando es utilizada de manera ventajosa por parte del editor de un diccionario y podría ser el supuesto más cercano al que se propone en la presente tesis profesional.

El artículo 35 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas. (del Reino de España), señala la letra:

“...Artículo 35. Reproducción de la marca en diccionarios.

Si la reproducción de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar diera la impresión de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para los que está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de ésta vaya acompañada, a más

tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada¹²⁷...

El supuesto que acabamos de transcribir es un claro ejemplo de cómo países como España se han encargado de dar una protección mayor a los titulares de los registros marcarios, pues de manera directa y tajante da una protección amplia cuando los editores de diccionarios incluyen una marca registrada a sus publicaciones y se esté atentando en contra del carácter distintivo de ésta.

De tal manera que en dicho país y muy contrariamente a lo que existe en nuestro México tan querido, hay una protección mayor a las marcas registradas.

Existe una protección mayor al carácter distintivo de las mismas.

En México, lamentablemente nuestros legisladores no le han dado la debida importancia a dicha protección y se ha dejado a un lado la protección al carácter distintivo de las marcas, pues no existe ningún supuesto en la Ley de Propiedad Industrial de nuestro país que proteja directamente a una marca cuando es utilizada y/o incluida en los diccionarios y se da la impresión de que se trata de un concepto genérico.

Como ya lo hemos explicado, ésta falta de protección puede acarrear diversos problemas a los titulares de las marcas que se incluyen en los diccionarios, puesto que cabe la posibilidad de que alguien argumente o intente iniciar un procedimiento de cancelación de registro marcario atendiendo lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley adjetiva de la materia.

¹²⁷ Artículo 35 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas del Reino de España.

Debido a todo lo anterior, y toda vez que la protección a las marcas en México es limitada, es importante atender a los temas como el que se propone en el presente trabajo, para crear un supuesto de infracción a efecto de evitar la pérdida del carácter distintivo de una marca, cuando es mal utilizada por los editores de diccionario, y así otorgar mas protección a las marcas registradas.

3.6.3.- Reglamento sobre la Marca Comunitaria (Legislación de la Unión Europea).

El reglamento de la Marca Comunitaria que rige la misma en la Unión Europea, es también un claro ejemplo que podemos exponer en esta breve reseña de derecho comparado, pues en estricto sentido no nos meteremos a estudiar cómo se maneja la Marca Comunitaria en la Unión Europea ni las características de la misma, sino que solo haremos referencia a la protección que se realiza por parte de los países integrantes de ésta, al carácter distintivo de las marcas, mismo que podemos ver de manera expresa en el artículo 10 del REGLAMENTO (CE) No 207/2009 DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria, mismo que a letra dice:

“... Artículo 10

Reproducción de la marca comunitaria en diccionarios.

Si la reproducción de una marca comunitaria en un diccionario, una enciclopedia o una obra de consulta similar diere la impresión de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para los cuales está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca comunitaria, velará por que la reproducción de esta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada¹²⁸...”

¹²⁸ REGLAMENTO (CE) No 207/2009 DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria

De lo anteriormente transcrito se desprende que existe también en la Unión Europea una protección de la marca comunitaria respecto de los editores de diccionario que incluyen en éstos un concepto que se trata de una marca registrada, donde se pretende proteger la distintividad de la misma a efecto de que no se diere la impresión de que se trata de un término genérico.

Así las cosas, es evidente la importancia que diversos países en el planeta le prestan al hecho de que las marcas no sean incluidas en los diccionarios dando la impresión de que se trata de términos genéricos, y en el caso de que así fuera existen métodos para el caso de que sean incluidas pues se ordena de manera directa al editor de los mismos que en las próximas ediciones se realice la aclaración de que dicho concepto es una marca registrada, constituyendo con esto una protección más firme que el Estado da a los titulares de las marcas para que no sean afectadas por dichas publicaciones, ya que se llevarían consecuencias graves como lo hemos visto en el cuerpo del presente trabajo.

Como lo hemos mencionado ya son diversos países que contemplan el posible daño que se le puede hacer a los registros marcarios si éstos no se protegen de manera más amplia y eficaz cuando son incluidos en diccionarios y dan la impresión de que se trata de conceptos genéricos, en donde observamos que en México no se otorga una protección de manera directa a los titulares de registros marcarios frente a las publicaciones de los editores de diccionarios, aun y cuando éstos atentan de manera directa en contra del carácter distintivo de las marcas, situación que deja en desventaja y en estado de indefensión a los titulares de registros marcarios frente a diversos acontecimientos como los explicados.

Así como en la Unión Europea existe un grado de responsabilidad para la protección de la marca, en México se debería incluir un supuesto de infracción a efecto de evitar la pérdida del carácter distintividad de una marca cuando es mal utilizada por el editor de un diccionario, mismo que se propone en el presente trabajo y que se justificará en el próximo capítulo.

CAPITULO 4.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

4.1 PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN SUPUESTO DE INFRACCIÓN A FIN DE EVITAR LA PÉRDIDA DEL CARÁCTER DISTINTIVO DE UNA MARCA, AL SER MAL UTILIZADA POR EL EDITOR DE UN DICCIONARIO.

Ahora bien, lo que hemos explicado a lo largo del presente trabajo se puede resumir en que la protección a las marcas en nuestro país es ciertamente limitado en comparación a legislaciones como la de España o de la Unión Europea toda vez que no tenemos contemplado ni protegido todo el espectro que corresponde a las mismas, tan es así, que podemos realizar un estudio de derecho comparado entre las legislaciones mencionadas y la nacional, en la cual, nuestra legislación no ha madurado tanto como aquellas del viejo continente.

En tal virtud, y a efecto de poder proteger de manera eficaz a las marcas es necesario ampliar la gama de supuestos para tal acción, en esa tesitura es prudente crear un supuesto de infracción para la utilización de marca dentro de los diccionarios, o bien, crear un supuesto que permita al titular de un registro marcario, ejercitar una acción en contra de aquellos editores que atenten en contra del carácter distintivo de una marca, es decir, aquellos que no realicen las anotaciones respectivas dentro de sus diccionarios de qué cierto concepto es una marca registrada y no un concepto general.

En tal virtud, podemos afirmar que hoy aquí ahora, en México existe una laguna dentro de la legislación en materia de Propiedad Industrial que sirva para la protección de las marcas cuando están incluidas en diccionarios y den la impresión de que se traten de conceptos genéricos y no así de marcas propiamente registradas.

En línea con lo anterior, existe la imperiosa necesidad crear algún supuesto de infracción para que las marcas que son incluidas dentro de diccionarios, y den la impresión de que se trate de un concepto genérico, no se encuentren en estado de indefensión, y puedan evitar la pérdida del carácter distintiva de éstas, dotándolas de las herramientas necesarias para salvaguardar el registro realizado, y por ende la posible distinción de un producto o servicio de otro de su misma especie.

En consecuencia, el presente trabajo se materializa en un supuesto que sirva para proteger las marcas que se incluyan en los diccionarios y den la impresión de que se trata de un concepto genérico y no así de una marca registrada, dicho supuesto puede ser en el siguiente sentido:

“...Se sancionará con una pena de 1,000 a 5,000 días de salario mínimo vigente el Distrito Federal, al editor de un diccionario que haga caso omiso a la solicitud que el titular de un registro marcario le realice, a efecto de que en la próxima edición de dicho diccionario se señale que cierto concepto no es un concepto genérico sino que se trata de una marca registrada del cual es titular.

El titular del registro marcario, se encargara de velar por que en la siguiente edición de dicho diccionario, el concepto de que se trata su marca vaya acompañado de las letras “MR” o de la leyenda *“El presente concepto se trata de una marca registrada, misma que ha sido registrada bajo todas las normas que rigen dicha materia y no así de un concepto genérico.”*

Lo anterior se realiza para evitar que se pueda crear confusión entre una marca registrada y un

concepto genérico, además a efecto de evitar la pérdida del carácter distintivo de la marca que se trata y por ende evitar caer en un supuesto de cancelación de registro marcario.

Si dicho editor hiciera caso omiso a la primera solicitud, y en la segunda no hiciera tal aclaración se incrementará la sanción en un 50%, lo anterior sin perjuicio de las penas en que pueda incurrir dentro de los delitos que señala la presente legislación...”

Con la presente inserción como supuesto de infracción en la Ley de la Propiedad Industrial, se podría proteger a las marcas que sean incluidas en diccionarios y que dieran la impresión de que se tratara de un concepto genérico.

Lo anterior ayudaría de manera importante a los titulares de marcas que han sido afectados de manera directa o indirecta por los editores de diccionarios en nuestro país que han incluido en sus diccionario ciertos conceptos como genéricos y no así como marcas propiamente registradas, lo cual sería un avance importantísimo dentro de la protección de las marcas en nuestro país.

El concepto de *tolerancia* que señala el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, quería delimitado a una omisión expresa por parte del titular de un registro marcario para proteger a su marca o tolerar la transformación de esta en un concepto genérico, pues con esta nueva herramienta no existirá justificación por parte del titular de un marca para señalar que no contaba con los medios necesarios para proteger su marca de los editores de diccionarios que atentan contra el carácter distintivo de ésta.

En esta tesitura, el supuesto de infracción que al acto se propone, puede ser de gran ayuda a todos los titulares de registros marcarios en el sentido de que éstos podrían contar con un supuesto de infracción que

les servirá para en caso de negativa por parte del editor de un diccionario ha obligarlos a realizar la anotación correspondiente de que se trata de una marca registrada y no así de un concepto genérico.

La adición de un supuesto como el anteriormente transcrito a la Ley de la Propiedad Industrial sería un avance significativo para la protección de las marcas, pues si bien es cierto que no podemos abarcar toda la extensa gama de supuestos donde se ve afectado el carácter distintivo de las mismas, se podría dar un paso más adelante sobre la protección a las marcas, es decir, crear un supuesto como el anterior, es salvaguardar los derechos intelectuales y sobre todo mantener una protección amplia para las marcas que se registran en nuestro país.

Nadie puede negar que sería de gran utilidad la inserción a la Ley de la Propiedad Industrial, un supuesto con éste, pues como hemos estudiado existen legislación que ya contemplan dicho supuesto, mismo que ha servido para proteger marcas de la transformación genérica.

4.2.- JUSTIFICACIÓN DEL SUPUESTO DE INFRACCIÓN.

En resumen podemos asegurar que, él y los titulares de marcas hoy en día en nuestro país cuentan con una desventaja y con una protección limitada para sus marcas, pues no hay algún medio por virtud del cual se obligue o se sancione a los editores de diccionarios que atenten contra el carácter distintivo de una marca cuando es publicado en sus diccionarios como un concepto genérico, de tal manera que se puede actualizar el supuesto de cancelación de registro marcario que existe en el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial tomando como base la "TOLERANCIA" que tuvo o tienen los titulares de marca cuando ha sido incluida en un diccionario y a pesar de los insistentes solicitudes los editores de diccionarios hagan caso omiso a estos afectando su esfera jurídica.

En tal virtud es importante que la protección de las marcas incluyan la protección para con los editores de diccionarios en el sentido de que debe de existir algún supuesto de infracción para el caso de que el editor de un diccionario siga incluyendo en dos ediciones consecutivas el mismo concepto como genérico y que no le haga la anotación de que se trata de una marca registrada, aun y cuando se le ha solicitado de manera formal a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

No es inverosímil creer que exista la gran necesidad de proteger una marca registrada en todos los aspectos y ángulos posibles, pues éstas forman parte importante de la economía de nuestro país, ya que personas interesadas en proteger marcas, en virtud de que han creado un proyecto de negocio que tiene la necesidad de ser diferenciado de los demás de su propia especie, y ser vinculado con cierta calidad o prestigio en lo cual, el mayor beneficiado es, sin duda el consumidor final.

Así mismo y en esta tesitura podemos afirmar que tiene gran importancia el hecho de proteger las marcas en México desde cualquier perspectiva en primer lugar para no crear un desorden jurídico, sino para que todas las personas interesadas en darle un nombre particular a su negocio o a la prestación de servicios que realizan tengan la certeza de que ésta podrá ser protegida para el mejor funcionamiento del país.

Además nadie puede negar, que si se tiene un ordenamiento jurídico lo bastante sólido que proteja una marca en diferentes perspectivas, se hace atractivo el hecho de que haya más empresas interesadas en hacer su propio registro, y no necesariamente los grandes monstruos empresariales sino que en el caso particular de nuestro país hoy en este año 2011, las pequeñas y medianas empresas que sería el mercado potencialmente más interesado en registrar una marca y que ésta tenga la protección necesaria para subsistir.

Desde un punto de vista más internacional cabe señalar que cuando se tiene certeza jurídica en un ámbito en particular, en el presente caso las marcas, es una opción atractiva para marcas extranjeras que quisieran entrar a nuestro país, lo anterior en virtud de contar con mecanismos que permitan la protección de marcas en casi cualquier situación, entonces las opciones de que haya inversión en nuestro país a razón de una certeza jurídica no está lejos de creer, por eso la importancia de crear y ampliar la gama de protección para las marcas registrada.

Se asegura que en la actualidad y en la realidad de nuestro país, existe un protección de marcas con un carácter un tanto limitada, en el sentido de que no hay una protección tan generalizada con en otros países, donde la carencia de ciertos ángulos de protección hacen vulnerable la protección que hoy en día se les da a las marcas en nuestro país, en esta virtud se justifica plenamente y fehacientemente la propuesta del presente trabajo, pues se está exponiendo una herramienta adicional que pueda tener cualquier persona que sea titular de una marca para salvaguardar los intereses

de ésta, en este sentido no resulta inverosímil la necesidad de que nuestros legisladores pudiesen tomar en cuenta el presente trabajo y en específico el supuesto de infracción que se expone, para dar mayor protección a las marcas que se registran en nuestro país.

Lo anterior se sustenta y se fundamenta en el hecho de la necesidad generalizada que existe en nuestro México tan querido, de tener plena certeza o mayor seguridad frente a cualquier acontecimiento que pudiese generarse a lo largo de la vida de nuestras marcas, entonces la idea de ampliar la protección es una idea que necesita de nuevos ajustes a la ley, de nuevos criterios para aplicarla, y de nueva legislación para gobernar.

De acuerdo a diversos estudios se ha determinado que mientras exista una mayor protección para los derechos de cualquier persona más plena y con mayor confianza se desarrollan en un ámbito tanto profesional como personal, lo mismo puede suceder con aquellas personas que están temerosas de registrar su marca, pero si les damos las herramientas necesarias y se las explicamos para saber cómo aplicarlas, estoy seguro que se sentirán más cómodas y confiadas de poder registrar sus marcas con la seguridad de que existen mecanismos que contempla la ley para salvaguardar sus intereses.

Me queda claro la necesidad que tiene nuestro país y nuestra gente de vivir con garantías de bienestar, mismas que incluyen desde seguridad social hasta instituciones legales solidas, donde existan alternativas para resolver conflictos de cualquier índole, en donde nosotros como abogados, comprendemos que existe la necesitada de crear una gama de supuestos encaminados a la protección de las marcas y si no podemos abarcar los todos los supuestos en que una marca puede perder su distintividad, al menos podríamos comenzar con abarcar aquellos que existen y que podemos prevenir como el presente caso.

Ahora bien, no se trata de descubrir el hilo negro de la protección de las marcas, ni de adelantarnos para crear supuestos que posiblemente no sean tan viables para la protección de las marcas, sino se trata de ver al interior de nuestro país y voltear a ver las legislaciones de los demás países para retroalimentarnos e intercambiar ideas y punto de vista para un mejoramiento tanto en lo individual como en lo colectivo, es decir, si vemos como una realidad que las marcas pueden llegar a perder su carácter distintivo por la introducción de éstas en un diccionario, porque así ha sucedido en diversos países, creo que sería oportuno aprender de dichas experiencias para así ampliar la gama de supuestos para la protección de las mismas.

Es un ejercicio muy común en la vida legislativa el voltear a ver a un Estado como se rige en ciertas normas, para después adoptarlas y crear ley otro Estado, creo que ahora es la oportunidad de poder hacer ese ejercicio y adoptar un supuesto mas, que sirve para proteger a las marcas, y así brindar más seguridad jurídica a los titulares de marcas en nuestro país.

En conclusión, aseguramos que el supuesto de infracción que se propone en el presente trabajo, serviría de mucho para otorgar una protección más amplia a los titulares de registros marcarios, frente a supuestos que se van haciendo cada vez más presentes en nuestras vidas cotidianas, y si bien es cierto que no nos podemos adelantar a esos sucesos también lo es que podemos ir protegiendo y ampliando la gama de supuestos para la protección de las marcas en México, situación que serviría para dar más seguridad jurídica en nuestro país en éste tema, y así ir creando poco a poco con este tipo de avances una legislación solida sin tantas lagunas en donde se podría garantizar que el Estado tiene interés en que haya fortaleza en sus instituciones y de esta manera externar a los mexicanos que se está a la vanguardia en protección de marcas para así enfatizar que hay una protección cada vez más amplia y fuerte a estas figuras jurídicas que tanto nos apasionan a todos, que son las marcas registradas, Gracias.

CONCLUSIONES.

PRIMERA.- A lo largo de la historia de nuestra legislación marcaria, los legisladores han tratado en todo momento de dar una protección amplia a los titulares de marcas registradas, sin embargo, debido a la naturaleza de la evolución marcaria, dicha protección nunca ha podido cubrir el espectro en su totalidad, situación que no es atribuible a nadie, sino que es consecuencia del dinamismo de las marcas, sin embargo eso no quiere decir que no se trabaje para ampliar el espectro de protección de las marcas para que éste sea cada vez mas y mas amplio.

Ahora bien, es puntual mencionar también que en ese estudio para crear leyes que protejan las marcas, siempre existirán lagunas o situaciones de hecho que tarden un poco más que otras para ser legisladas, tal es el caso que nos ocupa en el presente trabajo de tesis, pues la protección de las marcas dentro de los diccionarios, es una situación importantísima que debe ser legislada para garantizar a los titulares de marcas la protección de éstas en el marco jurídico que nos ocupa.

SEGUNDA.- A lo largo del presente trabajo se ha identificado y justificado una problemática latente en cuanto a la protección de las marcas en nuestro país, misma que puede ser origen y de la que se puede derivar muchos problemas de índole legal y personal a los titulares de registros marcario, titulares que se encuentran en estado de indefensión por no existir un supuesto de infracción que los proteja a efecto de evitar la pérdida del carácter distintivo de las marcas cuando son mal utilizadas por los editores de los diccionarios.

TERCERA.- El problema fundamental versa en la inexistencia de un supuesto de infracción que proteja a los titulares de los registros marcarios cuando su marca es mal utilizada por los editores de un diccionario, es decir, que en las publicaciones de los diccionarios no se realice la aclaración de que dicho concepto se trata de una marca registrada y no así de un concepto general,

situación que pone en riesgo y que podría traer consigo la cancelación del propio registro marcario. Hecho que tiene que ser regulado y protegido para evitar tales calamidades.

CUARTA.- Se identificó el problema en virtud de un análisis del artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial y de los elementos que abarcan el mismo, así como de la experiencia profesional del suscrito, pues el artículo se lee a la letra así:

“...Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique...”

Identificación que se logró al pensar en una hipótesis donde el editor de un diccionario se negase a realizar la aclaración de que un concepto es una marca registra y no así un concepto general, puesto que, eso podría crear la ilusión entre la gente que consulta el diccionario que se trata de un concepto general y no así de una marca registrada. Situación que se agravaría con el paso del tiempo pues al no tener mecanismos para obligar a que el editor de un diccionario realice tal aclaración, se podría creer que el titular de la marca está tolerando la transformación de su marca registrada a un concepto genérico.

Y en tal virtud, esa conducta podría encuadrar perfectamente con el supuesto de cancelación de marca que se encuentra en el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de que se estaría **tolerando** la transformación de una marca a un concepto genérico.

QUINTA.- En la Ley de la propiedad Industrial, particularmente en el artículo 213, no existe conducta alguna que pueda ser equiparada y considerada como infracción cuando el editor de un diccionario incluye en sus ediciones a una marca registrada sin hacer la aclaración de que no es un concepto genérico, sino una marca registrada.

SEXTA.- El hecho de que el editor de un diccionario pueda transformar una marca registrada a un concepto genérico, no son las únicas consecuencias que trae consigo dicha conducta sino que vas mas allá de lo entendible, pues en un plano más académico, podríamos considerar de manera seria, que el editor del diccionario, esta menoscabando el carácter distintivo de la marca, situación que evidentemente trae consigo consecuencias más graves, pues el carácter distintivo de la marca es precisamente el alma, o la razón de ser de una marca registrada.

SÉPTIMA.- Debido a la laguna que existe en la Ley en este sentido, puede haber hipótesis o supuestos que sean aprovechados por terceros, de manera ventajosa o no, puesto que un tercero que ha visto dicho concepto varias veces en diferentes diccionarios, podría creer que ése (el concepto supuestamente genérico) lo podría utilizar como nombre para su marca, sin saber que no es un concepto genérico sino que una marca propia, entrando en conflicto de intereses por no saber si es una marca registrada o no.

De igual manera otro tercero podría iniciar un procedimiento para la cancelación de dicha marca tomando como base el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, argumentando la conducta omisa por parte del titular de una marca y evidenciando la supuesta provocación o tolerancia de éste para evitar la transformación de su marca a un concepto genérico; situación que podría ser aprovechada por el interesado de obtener ese título marcario (que se muestra como concepto genérico en el diccionario) aún y a sabiendas de que se trata de una marca registrada. Hechos que no están fuera de la realidad y más aun que pueden ser procedentes por la lógica de las conductas.

OCTAVA.- Se llega también a la conclusión de que existe la posibilidad de que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial de manera unilateral puede iniciar procedimientos si a criterio de éste hay elemento para cancelar el registro marcario basándose en el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de que el titular de la marca esta tolerando la transformación de ésta a un concepto genérico, pues año con año, y edición tras edición, aparece en los diccionarios su marca como concepto genérico sin aclaraciones algunas. Hipótesis que versa precisamente en la laguna que hay en la Ley para proteger las marcas en dichas situaciones.

NOVENA.- En nuestra legislación no existes propiamente una herramienta que pueda utilizar el titular de un registro marcario, para acreditar la NO TOLERANCIA ni la NO PROVOCACIÓN de que su marca se está transformando en un concepto genérico sin que él haga algo por evitarlo, simplemente no hay herramientas por una simple razón, los hechos negativos no se prueban, lo que se prueban son las afirmaciones y los hechos positivos, en tal virtud debería de existir en nuestra legislación un supuesto en el cual se solicite al editor de un diccionario que realice la aclaración de que dicho concepto se trata de una marca registras so pena en caso de omisión, eso sí sería un mecanismo funcional tanto para el titular de la marca como para el IMPI al iniciar un procedimiento de cancelación.

DÉCIMA.- La propuesta de creación de un supuesto de infracción a efecto de evitar la pérdida del carácter distintivo de una marca, al ser mal utilizada por el editor de un diccionario, trataría de dar una herramienta a los titulares de las marcas para que puedan solicitar a través del IMPI, o de manera unilateral, que se haga la anotación a mas tardar en la próxima edición del diccionario, de que dicho concepto se trata de una marca registrada, para que los lectores del mismo, pudiesen darse cuenta que tal concepto es una marca registrada.

Así mismo, en caso de que un tercero o el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial iniciara un procedimiento argumentado la supuesta tolerancia del titular de una marca para la trasformación de ésta a un concepto

genérico, el titular podría tener un documento idóneo con el que acreditase que está luchando y no está tolerando ni provocando que su marca se transforme en un concepto genérico, hecho que le serviría tanto al IMPI como a los titulares de marcas para, por un lado acreditar las acciones de no tolerancia ni permisión y por otro para estar seguro de que el titular ha trabajado e informado al IMPI del estatus de su marca.

DÉCIMA PRIMERA.- En virtud de lo mencionado, es viable la opción de un supuesto que infraccione o pene a los editores de diccionarios, si a mas tardar en la próxima edición del mismo, no realice la aclaración de que cierto concepto es una marca registrada y no así de un concepto general.

DÉCIMA SEGUNDA.- El supuesto que se propone se podría agregar al artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, de la siguiente manera:

“...Se sancionara con una pena de tantos días de salario minino vigente el Distrito Federal, **al editor de un diccionario que haga caso omiso a la solicitud que el titular de un registro marcario le realice, a efecto de que en la próxima edición de dicho diccionario se señale que cierto concepto no es un concepto genérico sino que se trata de una marca registrada del cual es titular.**”

El titular del registro marcario, se encargara de velar por que en la siguiente edición de dicho diccionario, el concepto de que se trata su marca vaya acompañado de las letras “MR” o de la leyenda *“El presente concepto se trata de una marca registrada, misma que ha sido registrada bajo todas las normas que rigen dicha materia y no así de un concepto genérico.”*

Lo anterior se realiza para evitar que se pueda crear confusión entre una marca registrada y un concepto genérico, además a efecto de evitar la pérdida del carácter distintivo de la marca que se trata y por ende evitar caer en un supuesto de cancelación de registro marcario.

Si dicho editor hiciera caso omiso a la primera solicitud, y en la segunda no hiciera tal aclaración se incrementará la sanción en un 50%, lo anterior sin

perjuicio de las penas en que pueda incurrir dentro de los delitos que señala la presente legislación...”

DÉCIMA TERCERA.- Implementando el supuesto de infracción que se propone se podría dar mayor protección a las marcas, y de ésta manera reforzar el espectro y la gama de supuestos en los que se podría viciar éstos instrumentos (marcas) que tanto nos apasionan a todos.

DÉCIMA CUARTA.- Como ha quedado demostrado, existen legislaciones de países del primer mundo, como España o la Unión Europea, que contemplan un supuesto similar al que se propone, en donde han dado esta protección a las marcas desde hace ya muchos años, por lo que considero muy firmemente que estamos frente a una propuesta muy viable y muy real, para la protección de las marcas, porque si bien es cierto que nuestra legislación es relativamente joven y austera, también lo es, que no quiere decir que no podamos estar a la vanguardia de muchos países del primer mundo.

DÉCIMA QUINTA.- Considero como Mexicano, que estamos necesitados de legislaciones que den protección a los ciudadanos y a los actos jurídicos que realizamos, por eso, pretendo aportar a mi país ideas nuevas y frescas, que tengan como objetivo el ir reivindicando nuestro camino, para qué México, mi México tan querido, algún día pueda ser considerado como un país más seguro y digno, para que sea considerado cuna de gente noble y honorable, gente con más conciencia de su prójimo, enalteciendo así nuestros principios como país y como hermanos, con el único afán de hacer de este un mejor país, una mejor nación y un mejor lugar para nuestros hijos. Gracias.

BIBLIOGRAFIA.

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. "Estudio de Propiedad Industrial", México 1992.

BARRA MEXICANA DE ABOGADOS. "Las nuevas tecnologías y la protección del derecho de autor", Colección Foro de la Barra Mexicana, Editorial Themis, 2004.

BECERRA RAMÍREZ, Manuel. "La Propiedad Intelectual", Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2003.

CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo. "El derecho marcario y la propiedad industrial", México, tercera edición 2003.

"Diccionario Enciclopédico Ilustrado". OCÉANO UNO. Ed. Océano. Edición 1994. Barcelona España.

DUBLAN Manuel y LOZANO José María, "Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la republica", tomo XIX, págs. 786 – 788, México 1890.

ENCICLOPEDIA JURIDICA MEXICANA. Segunda Edición, Editorial Porrúa. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. Tomo I al VI. México 2004.

REYES LOMELIN, David Arturo. "Las Acciones Civiles de Marcas", Ed., Porrúa, México, 2003.

GARRIGUES Joaquín. "Curso de Derecho Mercantil", Primer tomo, 9ª Edición, Porrúa, México 1998, p. 256.

JALIFE DEHER, Mauricio. "Marcas: Aspectos Legales de las marcas en México", México: Sista, 1992.

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

JALIFE DAHER, Mauricio. **“Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial”**, Ed., Porrúa, México, 2003.

LEÓN Y RICO, Jorge. **“La industria Musical y los derechos de Autor”**. Ed. Porrúa, México 2009.

Libros de México, **“Tratado de Derecho Marcario: Las Marcas Industriales y Comerciales en México”**, México, 1960.

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

NUÑEZ RAMIREZ, Alicia Yolanda. **“Efectos jurídicos del uso de la marca en el derecho mexicano”**.

OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **“Principios básicos de los derechos de autor y derechos conexos”**. Publicación de la OMPI No 909.

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

PARETS GÓMEZ, Jesús. **“El proceso Administrativo de Infracción Intelectual”**, Editorial Sista, 2007.

PAUL I SALAS, Miserachs. **“La propiedad intelectual”**, Fausí, Barcelona, 1987, pág. 11.

PÉREZ MIRANDA, Rafael J. **“Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia”**. Tercera Edición, Editorial Porrúa, México 2002.

PÉREZ MIRANDA, Rafael. **“Propiedad Industrial y Competencia en México”**. Editorial Porrúa, México 1999.

RANGEL MEDINA, David. **“Derecho de la propiedad industrial e intelectual”**, México: UNAM: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991.

RANGEL MEDINA, David. **“Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias”**, México: Impresora de Lujo, 1958. (Serie: Estudios Jurídicos sobre Propiedad Intelectual).

RANGEL MEDINA, David. **“Panorama de Derecho Intelectual”**, Ed., Mc. Graw Hill., México.

RANGEL MEDINA, David. **“La propiedad Industrial en la legislación mercantil Mexicana, presente pasado y futuro”**, pag. 614. México 2002.

RANGEL MEDINA, David. **“Derecho Intelectual”**, McGraw-Hill, México, 225pp.

RANGEL, Horacio. **“Los esquemas trazados de circuitos integrados”** se incorporaron a la Ley de la Propiedad Industrial hasta 1997, por lo que la obra referida los contempla en una adendo cuya autoría corresponde al Dr. Horacio Rangel.

REYES LOMELÍN, Arturo David. **“La protección de la marca registrada mediante acciones civiles”**, Editorial Porrúa, México 2003.

RONCERO SÁNCHEZ Antonio, **“El contrato de Licencia de Marca”**, Civitas 1999, p. 33-34.

SERRANO MIGALLON, Fernando. **“La propiedad Industrial en México”**, Segunda Edición, Editorial Porrúa, México 1995.

SERRANO MAGALLON, Fernando. “**México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual**”, Tomo I, Editorial Porrúa, México, 2000.

SERRANO MIGALLON, Fernando. “**México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual**”, Tomo II, Editorial Porrúa, México, 2000.

SEPULVEDA, Cesar. “**El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial**”, 2ª Edición, Porrúa, México 1981, p. 113.

SONI FERNANDEZ, Mariano. “**Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial**”, Volumen I parte nacional, Ed. Porrúa, México 2007.

VEGA, Fernando. “**Proyecto de la Ley de Marcas de Fabricas y de Comercio**”. Publicado en “*Revista de Legislación y Jurisprudencia*”, México julio-diciembre 1901, pag. 59 a 95.

VIÑAMATA PASCHKES Carlos. “**La Propiedad Intelectual**”, Trillas Cuarta Edición, México 1998.

LEGISLACION NACIONAL.

Ley de marcas de fábricas de 1889.

Ley de marcas industriales y de comercio de 1903.

Ley de marcas y de avisos y nombres comerciales de 1928.

Ley de propiedad industrial de 1942.

Ley de invenciones y marcas de 1976.

Ley de fomento y protección a la propiedad intelectual.

Ley de propiedad industrial (ACTUAL).

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de Noviembre del año 1994. Reglamento que deroga el Reglamento de la Ley de Invenciones de Marcas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Agosto de 1988. Ley Federal de Derechos de Autor, Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 1996.

LEGISLACION y TRATADOS INTERNACIONALES.

Convención de Paris para la protección de la propiedad industrial.

Ley de Marcas del Reino de España.

Reglamento sobre la Marca Comunitaria (Legislación de la Unión Europea).

REGLAMENTO (CE) No 207/2009 DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria

INFORMES EN PROFUNDIDAD © Barcelona Activa SAU SPM, 1998-2009

DIARIOS OFICIALES.

Diario oficial. México 02 de Septiembre de 1903.

Diario oficial. Órgano del Gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Sección Segunda, México 27 de Julio de 1928.

Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Segunda Sección, México 31 de diciembre de 1942.

Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. México 10 de febrero 1976.

Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. México 27 de junio de 1991.

PAGINAS DE INTERNET CONSULTADAS.

División de Propiedad Intelectual. *“Derechos de propiedad Intelectual, el internet problemas y soluciones”*. © SLC Law. S.C.

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf.

http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intelectual#Propiedad_industrial.

http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/que_es_el_impi/_rid/469?page=2

http://digepih.webs.com/Marcas/CLASIFICACION_INTERNACIONAL_DE_NIZA_NOVENA_EDICION.pdf

[http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesisInkTmp.asp?nlus=910984&cPalPrm=INVENCIONES, MARCAS, ARTICULO, 91, &cFrPrm=.](http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesisInkTmp.asp?nlus=910984&cPalPrm=INVENCIONES, MARCAS, ARTICULO, 91, &cFrPrm=)

http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/591/27/MP_MARCAS_1_2010.pdf

http://www.macf.com.mx/common/pub_es_49.pdf

http://www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/images/es/60_ip_marcas_es_noms_comercials_es_tcm106-16101.pdf

http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=provocacion

http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=tolerar

<http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/1172/4/guia02.pdf>

<http://www.buenastareas.com/ensayos/Definici%C3%B3n-De-Nulidad-Absoluta-Y-Relativa/1016190.html> Diccionario Jurídico Mexicano. Pág. 2639

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cancelacion

<http://www.scjn.gob.mx/MediosPub/Noticias/2010/Paginas/17-Marzo-2010L2.aspx> Suprema Corte de Justicia de la Nación. 17 Marzo 2010.

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=editores

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=diccionario

<http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario>

http://www.kalipedia.com/lengua-castellana/tema/lexicologia-emanatica/diccionario-tipos.html?x=20070417klplyllec_377.Kes

<http://html.rincondelvago.com/diccionarios.html>

<http://cvc.cervantes.es/actcult/mmoliner/diccionario/caracteristicas.htm>

<http://www.gestiopolis.com/marketing/criterios-legales-y-jurisprudenciales-de-las-marcas.htm> 22 marzo 2011 18:25pm

http://en.wikipedia.org/wiki/Trademark_distinctiveness

http://www.edicion.unam.mx/html/3_3_1.html#

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