



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGÓN**

**VIABILIDAD DE OTORGAMIENTO
DE REGISTRO DE MARCA A LOS
SONIDOS**

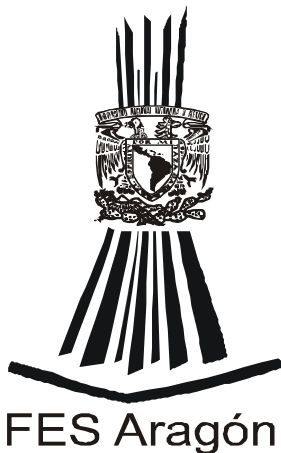
T E S I S

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

P R E S E N T A:

DAVID JUSSEIN ORTIZ VALLEJO

ASESOR: MTRA. JANETTE YOLANDA MENDOZA GANDARA





Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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.

AGRADECIMIENTOS

A mi madre

Por su amor incondicional, por guiarme en los momentos más confusos, por apoyarme a cada paso en la dirección correcta, por no permitirme lo indebido, por enseñarme con su ejemplo, día a día, por todo y por siempre.

A mi hermano

Por su ternura incondicional, por su cariño sin límites, pero sobre todo por estar conmigo.

A mi abuela

Por sus cuidados, sus consejos y su tierna comprensión.

A mis tios

Por su apoyo, sus enseñanzas, su confianza, y su gran afecto.

A mis amigos

Por su generosidad, guía, grandes enseñanzas, pero sobre todo por la confianza depositada en mí, en todo éste tiempo.

A la Universidad

Por la oportunidad y el orgullo de poder ser Universitario.

A mi asesora

Por su gran generosidad al apoyarme en éste proyecto, su ánimo y su gran guía.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.	V
CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES DE LAS MARCAS	1
1.1 Antecedentes de las marcas en el mundo	1
1.2 Antecedentes de las marcas en México	4
1.3 De las marcas tradicionales	8
1.3.1 Definición	8
1.3.2 Elementos de las marcas	13
1.3.2.1 Distintividad	13
1.3.2.2 Perceptibilidad	18
1.3.2.3 Especialidad	19
1.3.2.4 Novedad	20
1.4 Clases de marcas	20
1.4.1 Marcas de productos	21
1.4.2 Marcas de servicios	21
1.5 Tipos de Marcas	22
1.5.1 Marcas Colectivas	22
1.5.2 Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas	23
1.6 Sistemas Marcarios	24
1.6.1 Sistema atributivo	24
1.6.2 Sistema declarativo	24
1.6.3 Sistema mixto	25
1.7 Función de las marcas	26
1.7.1 Función de Garantía	26

1.7.2	Función de Publicidad	27
1.8	De las marcas atípicas	28
1.8.1	Tipos de marcas atípicas	29
1.8.1.1	Marcas olfativas	29
1.8.1.2	Marcas de color	30
1.8.1.3	Marcas de sabor o gustativas	31
1.8.1.4	Marcas de textura o táctiles	32
1.8.1.5	Marcas de holograma	33
1.8.1.6	Marcas auditivas o de sonido	34

CAPÍTULO 2. DIVERSAS LEGISLACIONES Y

	DISPOSICIONES EN MATERIA DE MARCAS	35
2.1	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	35
2.1.1	El artículo 28 Constitucional	35
2.2	Ley de la Propiedad Industrial	36
2.2.1	Quiénes pueden ser titulares de marcas según el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial	36
2.2.2	Definición de marca de conformidad con el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial	39
2.2.3	Qué puede constituir una marca en términos del artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial	39
2.2.4	Qué no puede constituir una marca de acuerdo al artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial	40
2.2.5	Cuándo no produce efectos una marca contra terceros.	45
2.3	Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial	47
2.3.1	Análisis del reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con las marcas.	47

2.3.1.1	De las disposiciones generales del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.	48
2.3.1.2	De las solicitudes, promociones y demás procedimientos a ventilarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.	49
2.3.1.3	De las marcas	57
2.3.1.4	De los procedimientos administrativos llevados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.	60
2.4	Convenio de París.	63
2.5	Clasificación Niza.	69
2.6	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC o TRIPS).	72
CAPÍTULO 3. EL REGISTRO DE SONIDOS COMO MARCAS		81
3.1	El sonido	81
3.2	Los sonidos como marcas.	
3.2.1	La distintividad de los sonidos.	82
3.2.2	Perceptibilidad de los sonidos.	86
3.2.3	Especialidad de los sonidos.	87
3.2.4	Novedad de los sonidos.	87
3.3	Los Jingles como signos distintivos y algunas marcas de sonido.	88
3.4	Algunas legislaciones que permiten el registro de sonidos como marcas	92
CAPÍTULO 4. VIABILIDAD DEL REGISTRO DE SONIDOS COMO MARCAS		94
4.1	El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.	94
4.1.1	Antecedentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.	99
4.1.2	Estructura Orgánica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.	100

4.2	Procedimiento de registro de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.	104
4.3	Viabilidad del registro de sonidos como marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.	106
4.4	Posibles modificaciones a los artículos 88, 89, 113 y 114 de la Ley de la Propiedad Industrial.	107
	CONCLUSIONES	111
	BIBLIOGRAFÍA	113

INTRODUCCIÓN

Hoy día el Derecho de la Propiedad Intelectual se ha tomado una gran relevancia dentro de las ramas del derecho, esto dada la necesidad que existe de proteger el conocimiento, dentro de una economía globalizada y basada precisamente en ese conocimiento. Una de las ramas más importantes de la Propiedad Intelectual es justamente el Derecho de Marcas o Derecho Marcario y es que, es dentro de esta economía globalizada el que las marcas juegan un papel preponderante para el crecimiento y desarrollo de las economías mundiales, pues será a través del uso de estas el que se dará la competencia de mercado.

Es por lo anterior que las marcas, han alcanzado un valor preponderante dentro de nuestra economía, volviéndose uno de los activos intangibles más importantes para las personas físicas y morales titulares de estas, como es el caso de empresas como “Apple, Inc.”, en el cual su marca consiste en la imagen de una manzana mordida, que ha sido considerada por Millward Brown empresa líder en análisis y estudio de Marcas y Mercado, en su Brandz Top 100, como la marca más cara del mundo en el año 2011, con un valor aproximado de 153,285 millones de dólares; Esto no debe resultar extraño, pues la marca es el medio por el cual los consumidores de identifican los productos fabricados o servicios otorgados por las personas físicas o morales titulares de las mismas, y es que las marcas no solamente distinguen productos o servicios, sino además, representan una reputación, un renombre, nivel de calidad y demás características en sus productos, características que habrán de ser buscadas por sus consumidores, esto ocurre con todas y cada una de las marcas, sin importar si las mismas gozan de un prestigio local, nacional o internacional, pues todas harán referencia de manera intrínseca a las mencionadas características. Siendo por ello que resulte, sumamente importante la protección de las marcas, teniendo como fin el evitar un uso por parte de terceros no autorizados por los titulares de las mismas, en caso de que se diera este uso, el mismo podría causar un desprestigio a la marca y por

consecuencia una pérdida de consumidores, lo cual se vería reflejado en los ingresos de sus titulares.

Tradicionalmente se reconoce a las marcas como signos o palabras que identifican a productos o servicios, sin embargo hoy en día existen otros tantos signos, que si bien no son totalmente reconocidos como marcas, también ayudan a identificar productos o servicios, como lo es en el caso de los sonidos, y es que día a día percibimos por los medios de comunicación o en nuestro medio diversos sonidos, que con el simple hecho de escucharlos nos hacen saber de que tipo de producto o servicio se trata, aún sin ver el producto o servicio en concreto; un ejemplo de ello es el distintivo timbre de los celulares NOKIA, que con el hecho de escucharlo sabemos que se trata de un teléfono celular fabricado por dicha empresa, aún y cuando no lo hayamos podido ver o bien el sonido del rugido de un león al inicio de una película, sonido que nos hace saber que es una película producida por la Metro Golden Meyer. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que los sonidos poseen un poder evocativo, es decir, que al momento de escucharlos nos hacen recordar un evento o una etapa en particular.

Es por este tipo de experiencias que se considera que al igual que en otros países, debe estudiarse la viabilidad de otorgamiento de registro marcario a los sonidos, ello con el fin de proveer igual protección a estos, que a las marcas tradicionales.

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES DE LAS MARCAS

1.1 Antecedentes de las marcas en el mundo

La necesidad del hombre de diferenciar los bienes de su propiedad, así como los producidos por él, surge a partir de que comienza a ser productor de riqueza mediante la fabricación de productos o la prestación de servicios, surgiendo así la actividad de marcar los productos producidos por él, esta actividad obedecía a diversos fines, pero principalmente poder identificar la propiedad y el de conocer el origen de los mismos, entre otros. Es por lo anterior, que los antecedentes de las marcas se encuentran en civilizaciones tan antiguas como la griega. Si bien, las marcas en aquella época, no tenían la forma y características, con las que cuentan hoy en día, si podemos decir que las mismas eran similares a lo que son y representan actualmente.

En la Grecia antigua, los artesanos colocaban sus nombres sobre las obras de arte que elaboraban, es decir estatuas, vasos o piedras preciosas, entre otras tantas, ello con el objeto de poder saber quién las había elaborado, a esta forma de marcar, la denominaron *sigilla*. Así mismo, en Roma las marcas ya eran utilizadas, pero con un propósito diferente al de los griegos, pues estos marcaban tubos de estaño, ollas de cocina, piedras, ladrillos y diversas mercaderías, como quesos, vinos, etc.¹, con el objeto de distinguir a los mismos, ésta función de las marcas, se asemeja más a lo que representan hoy en día.

Aún y cuando las marcas surgieron en aquella remota época, no es sino hasta la edad media, cuando el uso de las marcas adquiere un desarrollo considerable, esto gracias a la aparición de las corporaciones; y es que el uso de las mismas se vuelve de carácter obligatorio en gran parte de los casos, teniendo como fin, el

¹ Vid. BERTONE, Luis Eduardo et al., Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales, I, Heliasta, Buenos Aires, 2003, p.127, citando a M.A. Bendetto, "Marchio (storia)", en Enciclopedia del Diritto, t. 25, 1975, p. 577.

poder reconocer qué artesano los había elaborado y así determinar si se había cumplido con las normas de su oficio o arte, protegiendo con ello al consumidor, pues ésta identificación servía como mecanismo de control de las mercaderías por los oficiales corporativos; es también a través del uso de éstas marcas, por medio del cual se lograba impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero, asegurando y extendiendo las fuentes de los tributos aplicables.²

A pesar de los usos que se les había dado a los signos marcarios, no es sino hasta el año de 1512, cuando surge un primer ordenamiento, consistente en un decreto del Consejo de Núremberg. Mediante este decreto, se protegía el signo “AD”, mismo que era utilizado por el artista Alberto Durero (Núremberg, 21 de mayo de 1471 - Núremberg, 6 de abril de 1528), fue uno de los artistas más importantes en la Alemania Renacentista. Alberto Durero es reconocido en todo el mundo por sus pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos sobre arte, los cuales ejercieron una profunda influencia en artistas del siglo XVI, quién utilizaba el mencionado signo para identificar sus obras. Posteriormente en el año de 1554, Carlos V promulgo un edicto mediante el cual se protegían las marcas utilizadas en los tapices flamencos.³

La Revolución Industrial no solamente generó nuevos sistemas de producción en masa, también provocó que se implementaran nuevos sistemas de transporte, formando así nuevos mercados, repercutiendo esto de manera significativa en el derecho marcario. Pues es en este momento cuando la identificación de los productos, se torno algo sumamente importante para los comerciantes y productores, ya que dicha identificación sería vital para poder mantenerse en el mercado, y un medio por el cual se podrían obtener mayores ganancias. Lo anterior sería posible en razón de que el consumidor, estaría en aptitud de poder identificar las mercancías de su predilección y así continuar consumiendo las mismas, ya que estas contaban con su preferencia. El aumento de ganancias sería posible gracias

² Ibídem, p. 129.

³ Ibídem, p. 131.

a las recomendaciones que los consumidores pudieran realizar de las marcas de los productores o servicios, dado de que estas habrían de ser distinguidas fácilmente, lo que generaría que surgieran nuevos consumidores de dichas mercancías, aumentando con ello las ganancias.

Lo anterior continúa ocurriendo aún en nuestros días, dado que productores, prestadores de servicios y comerciantes, buscan mantener la preferencia del público consumidor, así como continuar creando nuevos consumidores de sus productos o servicios, lo cual es posible gracias al reconocimiento brindado por las marcas que los identifican y distinguen de otros iguales o similares.

Ya en el siglo XIX, en Europa empezaron a surgir diversas legislaciones, que se ocuparon de las marcas, sin embargo es en el derecho anglosajón donde surge la idea de que, *“una marca utilizada por un fabricante de productos similares a los de otro, pudiese impedir el uso de esta, a otros”*, surgiendo así, la acción conocida como *passing off*.⁴ Es también a principios de ese siglo, cuando en Estados Unidos de América, surge la teoría denominada *“secondary meaning”* o *“significado secundario”*, esta doctrina busca reconocer la distintividad de un signo, que en principio carece de ésta *per se*; la distintividad que se reconoce con base en esta doctrina se encuentra basada en el uso o reconocimiento que se tiene de la marca por parte del público consumidor, esta doctrina surgió con base en diversos criterios emitidos por las cortes de aquel país. Es con base en esta doctrina, por medio de la cual se permite el registro de signos arbitrarios, símbolos y nombres de lugares, que carecen de distintividad pero siempre y cuando los mismos se encuentren dentro de lo establecido por dicha doctrina.

Ya en el siglo XX, surge otra doctrina de vital importancia para el derecho marcario, denominada *“trade dress”* (el termino Trade dress, se refiere a la imagen comercial de una empresa o persona física), doctrina que inicialmente consistió en prohibir el uso de marcas iguales, por personas diversas. La misma ha evolucionado hasta

⁴ SOLORIO PÉREZ, Oscar Javier, Derecho de la Propiedad Intelectual. Ed. Oxford, México 2010, pág.7.

nuestros días, y es que actualmente, no solamente prohíbe el utilizar marcas iguales, sino también utilizar marcas similares, que puedan crear confusión entre los consumidores, siendo por ello que dicha doctrina haya sido adoptada por la mayoría de los países, entre los cuales se encuentra México.

Es también en este siglo, pero en el año de 1946, cuando en Estados Unidos de Norteamérica surge la Ley Lanham (Lanham Act), aplicable en materia de marcas en aquel país, la cual es importante para el derecho marcario, pues es gracias a este ordenamiento se adoptó el criterio de uso nacional de las marcas, y es que antes de la misma, solamente eran otorgadas y protegidas para el territorio en el cual eran usadas, lo cual era generalmente en uno o algunos estados, pudiendo generar con ello que coexistiesen marcas iguales o similares, las cuales podían pertenecer a diferentes titulares, causando esto que los productos o servicios pudiesen variar radicalmente de una zona a otra, y es que en realidad se trataba de marcas iguales en cuanto a su diseño o composición, pero diversas en cuanto a su titular, teniendo como consecuencia que los productos que eran identificados por ellas, resultaran diferentes respecto a sus características intrínsecas, dando como resultado con ello que no hubiera una real certeza respecto de la calidad de los mismos.

1.2 Antecedentes de las marcas en México

Los primeros antecedentes que se tienen de las marcas en nuestro país, se remontan a la época de la Nueva España, las cuales fueron conocidas como marcas transparentes de agua o filigrana de España, estas marcas eran utilizadas en la fabricación del papel.

Al igual que en la mayoría de los países europeos, en la Nueva España se utilizaba la misma técnica de producción de papel, la cual consistía en formar planchas mediante una fina sucesión de hilos horizontales, sobre los cuales se vertía pasta de papel, para posteriormente ser prensada a presión, quedando la textura del

papel con la forma en que se encontraban alineados los hilos, esta alineación de los hilos comúnmente era de manera horizontal. En el México Colonial también se utilizaba el sistema de fabricación de papel, pero con la variante de que los hilos que formaban la plancha no eran alineados solamente de forma horizontal, sino que eran entretrejidos, creando diversos signos o símbolos los cuales consistían en escudos, coronas, iniciales o cualquier otro tipo de figuras. El objetivo de formar este entretrejido era que al momento de ser prensada la pasta de papel, los signos quedaban impresos en el papel, dicha impresión era de forma casi transparente, ello debido a la menor cantidad de pasta por los bajo relieves creados por el entretrejido mencionado.⁵

En el siglo XVIII, surgieron las marcas ex-libris y las marcas de fuego. Las *ex-libris* (locución latina que tiene como significado, “*de los libros, libros de, de entre los libros*”), consistían en cédulas que se adherían al reverso de las tapas de los libros, en las cuales constaba el nombre del dueño, su escudo o algún lema que indicase lo anterior; la ornamentación de las mismas podía ser muy variada, lo cual dependía del gusto o interés de sus propietarios.⁶ Esta necesidad de marcar los libros, nace en razón del gran valor y utilidad que se les atribuía por sus dueños, lo cual surge como consecuencia del gran auge que tuvieron las bibliotecas y los libros en la Nueva España, creando así también la necesidad de proteger dichas obras del hurto. Y dado que era relativamente fácil el hacer desaparecer los *ex-libris* y los sellos estampados por los conventos, se optó por marcar los libros con fuego; tal y como se hacía con el ganado y los esclavos, naciendo así las denominadas marcas de fuego, estas marcas se hacían con hierro o cobre el cual se calentaba hasta que estuviera al rojo vivo, una vez calentado el metal se quemaban los bordes superiores e inferiores de los libros, la ventaja de este tipo de marcas era que al intentar eliminarlas, se dejaba una marca, pues para hacer ello, era necesario el cortar donde se habían puesto estas.⁷

⁵ NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de Marcas, Ed. Porrúa, México 1985, pág. 15.

⁶ QUINTANA, José Miguel, “Los Ex-libris”. Artes de México, Libros Mexicanos, Núm, 131, año XVII, México 1970, pág.98. Citado por Nava Negrete, Justo, Derecho de Marcas, Ed. Porrúa, México 1985, pág. 20.

⁷ NAVA NEGRETE, Justo, Op. cit. p.21.

Los anteriores usos de las marcas no fueron los únicos, pues estas también fueron utilizadas dentro de los gremios mexicanos y es que dada la gran variedad de oficios, artes manuales, entre otras tantas ocupaciones que realizaba la gente, es el que tuvieron que dictarse diversas normas que tenían por objeto el regular dichos oficios y ocupaciones. Es dentro de estas organizaciones gremiales donde las ordenanzas mencionadas tuvieron grandes repercusiones, siendo una de ellas y de las más importantes, la aparición de la figura del maestro, y es que para obtener dicho título o carta de examen se tenían que cumplir diversos requisitos entre los cuales se hallaban el ser: cristiano, viejo y español.

Además de cumplir con los anteriores requisitos, se tenía que presentar un riguroso examen teórico-práctico, el cual una vez aprobado y cumplidos los requisitos, se otorgaba posesión del título de “nuevo maestro”, mediante un acto en el cual se entregaba la carta examen, en la que constaban todos los datos de la persona a quien era otorgado dicho título y se plasmaba la marca o señal, misma que debía ser utilizada para marcar todos los trabajos que realizara. El objeto del uso de dichos signos era poder distinguir sus trabajos en caso de que se realizara algún fraude o incumplimiento de las normas establecidas por las Ordenanzas indicadas para el arte u oficio de que se tratara.⁸

Ya en el México independiente es en el Código de Comercio de 1884, mediante el cual surgieron las primeras disposiciones tendientes a la protección de las marcas, las cuales eran relativas a la falsificación de las mismas, dichas disposiciones se encontraban contenidas en solamente seis artículos del mencionado código, los cuales iban del 1418 al 1423, éste Código estuvo poco tiempo vigente, pues el mismo fue remplazado por el Código de Comercio de 1889, año en que surgió también la primera legislación especializada en materia de marcas, la Ley a la que nos referimos es la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, legislación mediante la cual

⁸ *Ibidem*, p.33.

se instaure la posibilidad de que tanto nacionales como extranjeros podían solicitar el registro de marcas, registro que se otorgaba, sin realizar un estudio o examen previo de las mismas y solamente se otorgaba un plazo de 90 días, para oponerse a dicho registro.

Posteriormente en 1903, fue promulgada la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, definía por primera vez lo que se debía entender por marca; detalla los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma. Las marcas que no podían ser registradas; otorgaba los mismos derechos a mexicanos o extranjeros siempre que hubiese reciprocidad; implanta la reciprocidad y enajenación, la acción de nulidad y la obligación de publicar todos estos en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, esta Ley se encontró vigente solo 25 años.

Una vez concluida la revolución mexicana, y dentro del nuevo orden constitucional en el año de 1928, fue promulgada la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales. Entre lo más relevante de esta ley, se encuentra el hecho de que se considerasen como marca todo nombre bajo una forma distinta, y en general cualquier medio material que fuera susceptible de hacer distinguir a los objetos a que se trataba de aplicar, también es mediante esta legislación a través de la cual se empieza a aplicar el examen de fondo y forma, así como a aplicar el término de 10 años para la vigencia de las marcas.⁹

Es en la ley de 1942, en la cual se empieza a contemplar a la propiedad industrial, reuniendo en ella, las disposiciones referentes a invenciones y signos distintivos, este ordenamiento se encontró vigente hasta 1976, año en que se promulgó la Ley de Invenciones y Marcas, siendo ésta la primera en imponer sanciones administrativas y penales, así como la primera en nuestro país en distinguir productos y servicios. Dicha ley fue reformada en 1987, la cual modificó la definición de marcas y se implantó la posibilidad de renovación de las mismas.

⁹ SOLORIO PÉREZ, Oscar Javier, Derecho de la Propiedad Intelectual, Ed. Oxford, México 2010, p.7.

Hoy en día, la Ley vigente en nuestro país, es la Ley de 1991, que fue promulgada bajo el nombre de “Ley de Fomento de la Protección de la Propiedad Industrial”, reformada el 2 de agosto de 1994. Dicha reforma fue realmente extensa, pues incluso modificó su nombre por el de “Ley de la Propiedad Industrial” que es como la conocemos actualmente, es importante señalar que dicha Ley ha sufrido diversas reformas siendo la última de ellas la realizada el 25 de enero de 2006.

1.3 De las marcas tradicionales

Actualmente existen dos grupos en los cuales han sido concentradas las marcas, siendo estos grupos, las marcas tradicionales y las marcas no tradicionales o atípicas. Al primero de estos grupos, es decir, a aquellas marcas que son comúnmente utilizadas se les ha denominado como marcas tradicionales en razón de la costumbre o familiaridad que nos implica el uso de las mismas, este grupo de marcas se encuentran compuestas por las marcas nominativas, innominadas, tridimensionales y mixtas. Mismas que en nuestro país son permitidas por la Ley y por ende susceptibles de registro.

1.3.1 Definición

Una vez estudiados los principales antecedentes de las marcas, resulta necesario determinar de manera clara, qué es lo que se debe entender por marca y cuáles son las principales funciones que desempeñan estas, así como sus elementos.

Hace no mucho tiempo, las marcas eran concebidas como un medio de identificación del producto con su origen, como lo señala Derenberg *"el término trademark en ese tiempo no indicaba otra cosa que el nombre del fabricante. Cualquier palabra o figura arbitraria adicional, concebidas para servir como una designación del producto, eran consideradas más allá del concepto legal de trademark"* refiriéndose a un fallo de un tribunal de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual determinaba *"No hay derecho al uso exclusivo de*

cualesquiera palabras, letras o símbolos que no tengan relación con el origen y propiedad de los productos, sino sólo están concebidos para indicar su nombre y calidad".¹⁰ Como vimos anteriormente las marcas en sus inicios fueron concebidas para poder determinar el origen de los productos que las ostentaban, dicho criterio permaneció vigente hasta principios del siglo XIX, época en que como ya lo hemos señalado, hubo una gran evolución respecto a la función que desempeñan las marcas y por consecuencia en su definición.

De igual forma Pouillet, menciona una resolución del Tribunal Francés del año 1868, la cual refiere: *"Puede decirse con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la proveniencia de la mercadería a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano en que se encuentren"*.¹¹

Los criterios arriba transcritos, sirven de ejemplo para tener una idea más o menos clara, de lo que se entendía por marca en aquella época, sin embargo como hemos puntualizado, las marcas hoy en día, no cumplen las mismas funciones que cumplían anteriormente, y es que, a éstas se les atribuía como función y característica primordial, el ser identificadoras del origen de los productos y/o servicios que eran señalados con ellas.

Actualmente, las marcas cumplen más funciones, que las de identificar o señalar el origen de los productos o servicios, de hecho, esta característica o función ha quedado casi totalmente en desuso, y por consecuencia la definición que se tenía de las marcas ha cambiado también, para poder adecuarse a las funciones y características que cumplen éstas.

Como ya se ha mencionado, las marcas o signos marcarios, no señalan o refieren solamente el origen de los productos o servicios, de hecho es común que dicho

¹⁰ Citado por Jorge Otamendi en Derecho de Marcas, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, Argentina 2003.

¹¹ Ídem.

origen sea ignorado por los consumidores, aún a pesar de que la marca sea plenamente identificada y reconocida. Esto se ha dado como una consecuencia de que, el uso de la marca puede ser autorizado por su titular a terceros mediante el otorgamiento de licencias, y por consecuencia los productos o servicios que las ostentan, no necesariamente han sido producidos u otorgados, por sus titulares o un único origen. Generando con ello que pueda existir una diversidad de productores o prestadores de servicios, que ostenten una misma marca, aún a pesar de que no haya vínculo alguno entre estos.

Es con base en ésta evolución, el que han surgido diversas definiciones, respecto de lo que se debe entender por marca, entre las cuales se encuentran las siguientes:

Para Adolf Baumcach y Wolfgang Hefermehl *“la marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios similares.”*¹²

La definición arriba citada, se adecua a la concepción que se tiene de marca dentro del *sistema declarativo*, mismo que analizaremos posteriormente. Y ya que dicho sistema no es el que ha sido adoptado en nuestro país, no resultará idónea para el presente trabajo.

Jorge Barrera Graf define como marca: *“el signo exterior generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado.”*¹³

¹² SOLORIO PÉREZ, Oscar Javier, Derecho de la Propiedad Intelectual, Ed. Oxford University Press, México 2010, p. 195.

¹³ BARRERA GRAF, Jorge. Tratado de derecho mercantil, generalidades y derecho industrial. Ed. Porrúa, México, 1957, págs. 283 y 286 a 295.

En relación con la definición expuesta por Jorge Barrera Graf, es de llamar la atención, que dentro de la misma indique, que las marcas constituyen una garantía, una tutela y un medio de control. Lo cual a nuestro parecer no es acertado, toda vez que la marca no puede considerarse como una garantía, ya que si bien es cierto que es una función secundaria de las mismas, ésta no es una condición necesaria para su existencia, pues el único efecto al incumplimiento de dicha función, será la pérdida de confianza y de preferencia por parte de los consumidores; respecto a la función tutelar que se menciona en la citada definición, se considera que la misma resulta ambigua, pues no señala a qué tipo de tutela se refiere o quien habrá de ejercer la misma; por último respecto de que las marcas sirvan como un medio de control para el Estado, a nuestro parecer ello es erróneo, pues al no facultar la ley al Estado para ejercer algún medio de control respecto del uso; o poder obligar a los titulares de las marcas a que cumplan con algún nivel preestablecido en los productos o servicios indicados con ellas; éste se encuentra imposibilitado para imponer sanción alguna a los titulares de las mismas, siendo por ello que dicha característica no sea aplicable a nuestro criterio.

De igual forma, las marcas han sido definidas a través de diversos tratados y acuerdos internacionales de los cuales México forma parte. Entre ellos se pueden encontrar los siguientes:

1. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, dispone en su Anexo 1 C, Artículo 15 que:

“...Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas...”

La definición arriba citada es de gran importancia, por encontrarse contenida en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

Relacionados con el Comercio o ADPIC (por sus siglas en español), ello dado que estos acuerdos son de vital importancia en la propiedad intelectual, como se analizará más adelante.

2. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN (por sus siglas en español) firmado el 17 de diciembre de 1992, y del cual México es parte contratante, menciona en su artículo 1708, que:

“...Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque...”

La definición anterior, resulta importante por encontrarse contenida en uno de los tratados internacionales más importantes para nuestro país, y es que, es a través de este tratado, por medio del cual se regularon las relaciones comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México, siendo el primero de ellos el principal socio comercial de nuestro país y derivando de ello dicha importancia.

Por su parte la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, define a la marca de la manera siguiente: *“Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada.”*¹⁴

A este respecto la Ley de la Propiedad Industrial vigente, define a las marcas en su artículo:

¹⁴ <http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html> consultado el 10 de enero de 2012.

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

De las definiciones anteriores podemos inferir que una marca es aquel signo distintivo perceptible por medio del cual se van a diferenciar productos o servicios de otros iguales o similares en el mercado.

1.3.2 Elementos de las marcas

Las marcas como diversas figuras jurídicas de la propiedad intelectual e industrial se encuentran conformadas por diversos elementos, entre los principales encontramos la distintividad, perceptibilidad, especialidad y novedad.

1.3.2.1 Distintividad

El elemento de distintividad es fundamental en el derecho marcario, pues depende de este elemento el que las marcas, logren cumplir con su principal función, que es la de distinguir productos y/o servicios de otros iguales o similares, ya que de no ser así, nos encontraríamos ante signos genéricos.

La palabra distintivo es definida por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como:

“Distintivo, (De distinto). 1. adj. Que tiene facultad de distinguir. 2. adj. Dicho de una cualidad: Que distingue o caracteriza esencialmente algo. U. t. c. s. 3. m. Insignia, señal, marca.”¹⁵

Como se menciona en la definición anterior, distintivo es aquello que tiene la capacidad de diferenciar o caracterizar algo. La distintividad en el derecho marcario es la capacidad intrínseca que posee el signo en cuestión para poder diferenciar

¹⁵ <http://www.rae.es/rae.html> fecha de consulta 29 de enero de 2012

productos o servicios de otros iguales o similares de su especie,¹⁶ dicha aptitud por parte del signo será necesaria para que éste pueda constituirse como marca, ello con el objeto de que el público consumidor adquiera los productos o servicios que sean de su preferencia. Pues en caso de que las marcas no contasen con dicho elemento carecería de sentido su existencia, pues no diferenciarían los productos o servicios, y simplemente se trataría de signos genéricos que podrían ser utilizados por algunos o todos los fabricantes de productos y/o prestadores de servicios, generando con ello la falta de certeza para el consumidor, respecto de los productos o servicios a adquirir.

A este respecto la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha emitido el siguiente criterio jurisprudencial:

“MARCAS, DISTINCION DE LAS. DEBE SER SUFICIENTE PARA PODER DISTINGUIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CON ANTELACION. PECULIARIDADES DE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 90 Y 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y el error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercaderías; en otras palabras, la marca ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen en el comercio o están registradas, y la protección de la ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no

¹⁶ CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego, Derecho de Marcas, Ed. Reus, Argentina 2007, p. 30.

sufren mengua; esto justifica la existencia de la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la ley de la materia, cuando establece en sus artículos 90 y 91, fracción XVIII, que la denominación que constituye la marca debe ser suficientemente distintiva para poder distinguir o identificar los productos o servicios a que se aplique o trata de aplicarse, frente a los de su misma especie y clase, y que una marca no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelación. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Séptima Época, Sexta Parte: Volúmenes 157-162, página 206. Amparo en revisión 746/81. Intercontinental Hotels Corporation. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volúmenes 157-162, página 206. Amparo en revisión 146/81. Laboratorios Miles de México, S.A. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volúmenes 157-162, página 107. Amparo en revisión 1829/81. Hardy Spicer Limited. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Volúmenes 157-162, página 107. Amparo en revisión 60/82. Barco of California. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.”¹⁷

¹⁷ Séptima Época, Registro: 250464, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 157-162 Sexta Parte Materia(s): Administrativa, Página: 228, Genealogía: Informe 1982, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 18, página 86. Volúmenes 157-162, página 107. Amparo en revisión 1459/79. Kern Foods, Inc. 3 de mayo de 1982. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Así mismo Diego Chijane Dapkevicius señala en su libro “Derecho de Marcas”: “... A través de la marca se identificaría al producto o servicio en si mismo considerado y, a su vez, esa identificación sería ad extra dado que permite la diferenciación del resto de productos ofertados en el mercado, incluso de otros de la misma empresa, y sería ad intra atento a que informa al consumidor el hecho de que, entre todos los productos marcados con un mismo signo, no existen diferencias sustanciales...”¹⁸

De lo expuesto anteriormente se puede desprender que, el elemento de distintividad, es un requisito *sine qua non*, para que un signo sea considerado como marca, y a su vez sea susceptible, no solamente de obtener el registro marcario ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sino de mantener dicho registro, ya que si se llegase a perder dicho elemento, nos encontraríamos ante un signo genérico, mismo que no resultaría idóneo para diferenciar los productos o servicios de nuestra preferencia de toda la variedad de los mismos existentes en el mercado, y por consecuencia dicho signo dejaría de ser una marca.

La condición de permanencia del elemento de distintividad se encuentra contenida en el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, de la siguiente forma:

“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.”

Como se observa en el numeral arriba citado, el cual con relación al artículo 88, del mismo ordenamiento. La distintividad no solamente, es un elemento para la

¹⁸ CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego Op. cit. p. 30

obtención del registro marcario, sino también es un elemento necesario para la conservación del mismo, y es por ello que es considerado como imprescindible y el más importante de las marcas, pues en caso de ausencia del mismo, no se puede hablar de que nos encontremos ante una marca.

Lo anterior se ve reforzado mediante el siguiente criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Primer Circuito, el cual a la letra dicta lo siguiente:

“PROPIEDAD INDUSTRIAL. CUANDO SE DEMANDA LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE ACREDITARSE QUE EL TITULAR PROVOCÓ O TOLERÓ SU TRANSFORMACIÓN EN UNA DENOMINACIÓN GENÉRICA. Los artículos 88 y 153 de la Ley de la Propiedad Industrial disponen, en esencia, que se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, y que procederá la cancelación del registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica. Una marca se convierte en genérica cuando se sustituye la designación del producto o servicio por el de la marca; esto es, puede acontecer que una marca, entre otras razones, por el prestigio adquirido o la publicidad invertida en ella, adquiera tal fama que identifique el producto que ampara con la marca propiamente dicha, siendo obligación del titular no permitir o propiciar que se transforme en una denominación genérica; es por ello que cuando se demanda la cancelación de un registro marcario por estimar que se ha convertido en genérico, el solicitante necesita justificar que el titular del registro es responsable de esa situación por provocar o tolerar el uso generalizado de la marca, perdiendo su carácter distintivo.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 700/2010. Café Sirena S. de R.L. de C.V. 3 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.”¹⁹

Como ya se había mencionado, la distintividad es el elemento más importante de las marcas, pues del mismo depende su función primordial, siendo por ello que dicho elemento o característica, debe ser procurada por el titular de la marca, dado que en caso que la marca, perdiese tal elemento o el mismo deje de considerarse como distintivo, la marca perderá el registro por considerarse que la misma no es distintiva, sino genérica

1.3.2.2 Perceptibilidad

El elemento de perceptibilidad, es un elemento natural de las marcas, pues al estar éstas destinadas a ser identificadas y reconocidas por los consumidores, resulta necesario, que las mismas puedan ser percibidas por estos.

Al respecto el Tribunal Andino de Justicia ha expresado que la perceptibilidad: *“Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia.”* *“Siendo la marca un bien inmateral, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser identificada con facilidad”*.

¹⁹ Registro No. 162026, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, Mayo de 2011, Página: 1263, Tesis: I.4o.A.757 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa)

Como bien lo ha expresado el tribunal andino, las marcas son bienes inmateriales y será a través de su materialización, como lograremos su percepción e identificación de las mismas. En el caso de México dicha materialización debe ser apreciable visualmente, es decir que para que un signo sea considerado susceptible de registro en nuestro país, debe poder ser percibido por el sentido de la vista, ello de conformidad con lo señalado en el multicitado artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial. Lo anterior restringe de forma automática a todos aquellos signos que aún a pesar de ser distintivos, novedosos y perceptibles, no puedan ser apreciados mediante la vista, limitando con ello el registro de marcas a únicamente aquellos signos que puedan ser visibles, dejando a todos los demás signos desprovistos de protección alguna contra el uso inadecuado o no autorizado por parte de terceros.

1.3.2.3 Especialidad

El elemento de especialidad de las marcas, resulta vital para la existencia de las mismas, pues ya que el diferenciar productos o servicios de otros similares, es la principal función que cumplen las marcas. Resulta también importante el tipo de productos o servicios a los cuales habrán de ser aplicadas las mismas. Pues en caso de existir dos o más marcas iguales, o similares en riesgo de confusión, dentro de una misma clase (refiriéndonos con clase a la clasificación establecida en la clasificación Internacional NIZA), se estaría incumpliendo con el objetivo principal de las mismas, ya que se podría generar confusión entre los consumidores, respecto de los productos o servicios a adquirir.

Siendo por ello que el elemento de especialidad resulte preponderante en el Derecho Marcario, ya que dependiendo de la clase, dentro de la cual se desee aplicar la marca pretendida, es el que se realizará el llamado estudio de anterioridad, con el fin de saber si existen o no, registros vigentes o en estado de solicitud dentro de dicha clase que pudiesen causar confusión en los consumidores; pues aún a pesar de que existiese alguna marca igual o similar,

pero en diferente clase, no se podrá considerar que exista riesgo de confusión, dado que los mercados y consumidores a los cuales estarán dirigidos dichos productos, serán diversos entre sí, siendo por ello que no pueda darse el mencionado riesgo.

1.3.2.4 Novedad

El elemento de novedad, es más bien un elemento para efectos de registro, el cual consiste: En que el signo propuesto a registro debe ser novedoso respecto de otros signos registrados o solicitados anteriormente, siendo por ello que el signo distintivo que se pretende registrar, debe contener elementos o que el elemento predominante de este, lo haga diferente a los ya registrados o en trámite de registro. Cabe aclarar que no debe entenderse por novedad, al hecho de que el signo sea nuevo literalmente, sino al hecho de que no existan registros o solicitudes de registro previas, de signos que sean similares en riesgo de confusión, por lo cual, una marca cuyo registro ya haya caducado, sin ser renovada, podrá nuevamente ser solicitado su registro.

1.4 Clases de marcas

Las marcas, no pueden ser usadas de manera indistinta en productos y servicios, pues no se trata del mismo tipo de mercancías, motivo por el cual las marcas se han dividido en dos tipos o clases de forma primaria, las cuales son: Marcas de Productos y Marcas de Servicios.

1.4.1 Marcas de productos

Las marcas fueron concebidas principalmente para poder diferenciar productos entre sí. Y es que con la creación de nuevos mercados, los productos alcanzaron como ya se mencionó, nuevos mercados, siendo por ello que las mismas fueran aplicadas principalmente a productos inicialmente. *"Si le importa al fabricante*

*garantizar, con su marca, la buena confección de sus productos y de asegurarles así una venta proporcionada a su mérito, la marca de comercio ofrece al negociante, intermediario entre el productor y el consumidor un medio precioso de ganar y conservar la confianza del público. Al imprimir un signo distintivo a los objetos que compra para revender, él se obliga a efectuar una elección inteligente y concienzuda, para entregarlos puros de todas las alteraciones que el comercio de detalle les hace sufrir tan frecuentemente, a las mercaderías anónimas"*²⁰.

Actualmente existe una gran variedad de productos iguales o similares en el mercado, son precisamente a este tipo de mercancías a las que habrán de ser aplicadas las marcas de productos.

1.4.2 Marcas de servicios

Así como las marcas de productos distinguen un producto de otro, la marca de servicio diferencia un servicio de otro.

Hoy en día existe una gran diversidad de servicios que pueden ser diferenciados, como en el caso de las marcas de productos, las marcas de servicios, nos proporcionan una idea de que el servicio respaldado por las mismas, será prestado de manera uniforme respecto del ya conocido. Estados Unidos de Norteamérica, fue primer país en proteger los servicios mediante *Lanham Act* en 1946. Dicha legislación indica que la marca de servicio deberá mostrarse como realmente es utilizada en la venta o publicidad de los servicios que ampara.²¹ Las marcas de servicio gozan de la misma protección que las marcas de productos y se encuentran sujetas a las mismas disposiciones y trámites que las marcas de productos.

²⁰ OTAMENDI Jorge, citando a Renu p.16, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis, Buenos Aires, Argentina 2003.

²¹ www.bitlaw.com/source/tmep/1301_04.html Fecha de consulta 15 de enero de 2012

Las marcas de servicio, no deben ser confundidas con los nombres comerciales, pues las primeras habrán de identificar un servicio en particular, mientras que el nombre comercial identificará al prestatario, el cual puede otorgar diversos servicios, mismos que podrá diferenciar mediante diversas marcas, tomemos por ejemplo los servicios prestados por la empresa Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V., cuyo nombre comercial es NEXTEL[®], dicha empresa ofrece diversos servicios como son Con Todo 120[®], Con Todo 500[®], Con Todo 1000[®], dichos servicios cuentan con características diferentes entre sí, en el presente ejemplo observamos que su nombre comercial es parte de su razón social y dicho nombre comercial es también una marca, pero aun a pesar de ello dicha empresa ofrece varios productos bajo diferentes marcas, y con independencia del lugar donde contratemos los servicios, los mismos deberán ser mas o menos uniformes.

1.5 Tipos de marcas

La Ley de la Propiedad Industrial reconoce diversos tipos de marcas: las marcas colectivas, las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas.

1.5.1 Marcas Colectivas

La designación de marcas colectivas, no implica que la titularidad de las mismas, pertenezca a dos o más personas, sino más bien a que las mismas diferenciarán los productos de los miembros de las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, de los de otros, es decir, los miembros de dichas entidades podrán hacer uso de las marcas de las cuales sean titulares éstas. Por ejemplo dos empresas diversas que sean miembros del Comité Nacional de Productores de Algodón, A.C., podrán hacer uso de la marca Algodón 100%, de la cual es titular dicho comité, siempre y cuando cumplan con las reglas de uso que se debieron presentar junto con la solicitud de marca, ello aun a pesar de que dichas empresas no guarden relación alguna entre ellas, así tampoco se podrá considerar que cualesquiera de ellas es titular de la marca en cuestión aún a

pesar de ser usada por ellas. Por lo cual es dable decir que las marcas colectivas se asemejan a las marcas de certificación utilizadas en otros países, las cuales tienen como función dar una homogeneidad a una categoría de productos, como en el caso lo sería los productos de algodón.

1.5.2 Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

Este tipo de marcas surgen como una consecuencia del nivel de reconocimiento que se tenga de ellas, por parte del público consumidor, y es que las mismas se encuentran sujetas, no solamente a los requisitos generales comunes a todas las marcas, sino también a la declaratoria que emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dicha declaratoria podrá ser en el sentido de que la marca en cuestión sea famosa o notoriamente conocida. El reconocimiento de marca famosa o notoriamente reconocida por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es un acto administrativo que es emitido con base en los elementos probatorios otorgados por el titular de la marca.

La diferencia entre estos dos tipos de marcas, consiste primordialmente, en que para que una marca pueda ser declarada como famosa, ésta debe ser conocida por la mayoría del público consumidor; mientras tanto para que una marca se considere como notoriamente conocida, ésta deberá ser reconocida por un determinado grupo o sector del público consumidor.

Como puede apreciarse la clasificación o división que se hace de las mismas, radica en el hecho de que si el grupo al cual están dirigidas conoce a la marca o se trata en general de los consumidores, aun a pesar de que estos no sean consumidores de dicho producto o servicio.

1.6 Sistemas marcarios

La forma en que los diversos países han tratado de regular las marcas existentes y el otorgamiento de las mismas, dentro de sus territorios, son conocidos como sistemas marcarios. Actualmente existen varios sistemas de atribución o de otorgamiento respecto de las marcas, entre los cuales se encuentran los siguientes que a saber son: atributivo, declarativo y mixto.

1.6.1 Sistema atributivo

En este sistema, los derechos conferidos respecto de las marcas se obtienen mediante el registro de las mismas, es decir los derechos sobre éstas se atribuyen al titular del registro, por lo cual en caso de que no haya dicho registro, tampoco existirán derechos respecto de las marcas.

1.6.2 Sistema declarativo

A diferencia del sistema atributivo, en el sistema declarativo, el derecho sobre la marca surgirá solamente después de que ésta sea usada, motivo por el cual en caso de no preexistir el mencionado uso, no podrá ser registrada la misma, el objeto primordial de éste sistema es el evitar que existan registros marcarios que no sean usados. Una vez que el signo distintivo sea utilizado, se llevará a cabo el registro de la misma ante la autoridad correspondiente. Aún a pesar de lo señalado por el presente sistema, el ADPIC (por sus siglas en español Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial) señala que la solicitud de una marca no podrá negarse por el hecho de no haberse realizado un uso previo de la misma, motivo por el cual este sistema es poco utilizado, tal y como se puede observar en el diverso:

“Artículo 15°, punto 3. “No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una

solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.”

1.6.3 Sistema mixto

El sistema mixto tiene elementos tanto del sistema declarativo, como del sistema atributivo. Éste sistema es el que ha sido adoptado por nuestro país; pues aun a pesar de que la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 87, señala que el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante el registro de la misma, ello no implica que la marca se tenga por no existente de manera previa a dicho registro. Así mismo, la Ley en su artículo 92 fracción II, señala que el registro de la marca no producirá efectos contra un tercero que de buena fé, haya estado utilizando la marca registrada antes de la fecha de otorgamiento del registro, y que éste podrá a su vez obtener el registro de dicha marca, logrando por supuesto primeramente la nulidad de la misma. Es en éste artículo en el que se hace patente, el hecho de que la marca no registrada, si se tiene por existente e incluso la propia ley le otorga un valor a esta. El objeto de este otorgamiento de valor radica en la intención de querer evitar actos de mala fé por parte de terceros, ya que estos podrían intentar registrar una marca, que si bien no ha sido registrada, si ha logrado adquirir un prestigio y una identidad por parte de los consumidores. Lo anterior con el objeto de aprovecharse de la fama y del mercado creado por su dueño original, que en este caso no sería el titular de la misma.

1.7 Función de las marcas

La distintividad no solamente es el elemento principal de las marcas, sino también su principal función, pero ello no implica en forma alguna que sea la única función que habrán de cumplir las marcas, pues dada la naturaleza las mismas, estas cumplen con muchas más funciones que la de diferenciar productos o servicios,

entre las otras funciones a las que nos referimos destacan la función de Garantía y la de Publicidad.

1.7.1 Función de Garantía

La palabra garantía es definida por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como:

“Garantía (De garante). 1. f. Efecto de afianzar lo estipulado. 2. f. Fianza, prenda. 3. f. Cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad. 4. f. Seguridad o certeza que se tiene sobre algo. Lo hizo con la garantía de que no se producirán complicaciones. 5. f. Compromiso temporal del fabricante o vendedor, por el que se obliga a reparar gratuitamente algo vendido en caso de avería. 6. f. Documento que garantiza este compromiso.”²²

Como se vio, garantizar implica dar una certeza o seguridad. La forma en que las marcas darán esa certeza o seguridad, será manteniendo un estándar o regularidad de las características en los productos o servicios que sean identificados mediante ellas, pues si bien es cierto que el objeto o función primordial de los signos marcarios, es diferenciar productos o servicios, también es cierto que dicho objeto carecería de sentido si la calidad o características de los productos o servicios distinguidos, variara en cada experiencia de consumo, pues entonces no tendría objeto tal distinción. Ello es en razón de que el público identificará el signo marcario como el contenedor de determinadas características, en base a las cuales otorgará su preferencia de consumo o no, y en caso de no ser así la calidad y características de los mismos estaría sujeta a un nuevo análisis en cada experiencia de consumo, careciendo de sentido el poder identificar y diferenciar los productos o servicios a través de las marcas.

²² <http://www.rae.es/rae.html> consultado el 20 de febrero de 2012.

Es por éste interés de contar con la preferencia por parte del público consumidor, el motivo por el cual los productores o prestadores de servicio, otorgarán una “garantía” en sus mercancías, la cual se verá reflejada en la calidad u homogeneidad de sus productos o servicios, ello buscando mantener la multicitada preferencia, así como crear nuevos consumidores. Siendo por ello que la marca, no solamente implicará una diferencia entre los productos de su misma especie, sino también nos indicará la calidad y cualidades de los mismos, es decir, nos estará señalando la calidad de dichas mercancías.

1.7.2 Función de Publicidad

La publicidad no es como tal un elemento de las marcas, sino una de las funciones que éstas habrán de cumplir, siendo precisamente a través de esta función el medio por el cual se den a conocer los productos o servicios que sean diferenciados por ella. Dicha función se encuentra íntimamente ligada a la función de garantía, pues es en razón de que el consumidor asociará las características del producto o servicio, al signo marcario que lo identifique. Ya que de esta forma resultará más fácil para el consumidor asociar la marca el conjunto de características contenidas en los productos o servicios, que el intentar recordar cada una de las características de manera aislada. Así mismo, es de señalarse que muchas de las marcas están diseñadas para indicar las características propias de los productos o servicios a los cuales identifica, es decir, que a través de la simple percepción de la marca se pueden, saber algunas de las características de los productos o servicios, nos referimos a marcas como lo son: “Nescafé”, “Coca-Cola”, “Cloralex”, “Banca-net”, “Corn Flakes”, “Taco Inn”, “Televisa”, entre otras tantas, este tipo de marcas son conocidas también como marcas evocativas a las cuales nos referiremos posteriormente.

Ya sea que las marcas proporcionen o no, información al respecto de los productos o servicios y sus características, éstas siempre llevarán a cabo la función

publicitaria pues como se ha puntualizado, será a través de dicha función, el medio por el cual se den a conocer los productos o servicios, entre los consumidores.

1.8 De las marcas atípicas

Existen dos grupos de marcas, dentro del cual se encuentran las marcas constituidas por olores, colores, sabores, texturas, hologramas y sonidos. Al conjunto de marcas formado por las anteriores, se les ha denominado como marcas atípicas o no tradicionales, lo anterior en razón de que este tipo de marcas no son comunes o tradicionales dentro del ámbito marcario. Primeramente, por el hecho de que no, nos encontramos acostumbrados al uso de tales signos con el carácter de marcas y en segundo lugar dado el poco uso que se les ha dado con el mismo, siendo por ello que no sea raro el hecho de que sean pocas las solicitudes que se realizan de las mismas y aún menos, los registros que han sido otorgados para éste tipo de elementos.

Sin perjuicio de lo anterior, es menester el análisis de las características de éste tipo de signos distintivos, pues los mismos comienzan a tener cada vez mayor relevancia en el Derecho Marcario, esto al grado de que diversas reuniones del “Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. Comité especializado de la Organización Mundial de Propiedad Industrial ha dedicado diversas reuniones para tratar asuntos relacionados con el análisis, registro y protección de este tipo de marcas, denominadas no tradicionales o atípicas.

1.8.1 Tipos de marcas atípicas

Las marcas atípicas son aquellos signos distintivos que, no son identificados como marcas tradicionalmente y es que tradicionalmente son considerados como marcas aquellos elementos perceptibles por la vista. Actualmente existen diversos tipos de marcas atípicas las cuales a saber son:

1.8.1.1 Marcas olfativas

Tal y como su nombre lo indica, estos signos distintivos se encuentran constituidas por aromas, fragancias u olores, dichos signos deberán tener la capacidad de diferenciar productos o servicios, para poder ser considerados como tales y no así ser descriptivo de los productos o servicios a diferenciar, esto es por ejemplo que el aroma del chocolate no podrá emplearse para distinguir chocolates.

Los países que han otorgado este tipo de registro de marcas han señalado, que las marcas olfativas o de aroma, deberán cumplir con todos lo requisitos generales de las marcas. De igual forma éstos países, han satisfecho el requisito de representación gráfica, exigido por ellos de las siguientes formas:

- “a) por medio de una fórmula química,*
 - b) por medio de una descripción (que deberá ser publicada),*
 - c) por medio de un depósito; o*
 - d) por combinación de dichos procedimientos sustitutos de la reproducción”,²³*
- haciendo con ello posible el que pueda llevarse a cabo tal registro, y a su vez el que se pueda llevar a cabo un “estudio o examen de anterioridad”, de las mismas.

Una de las posturas en contra de este tipo de marcas, se basa en el hecho de que los aromas habrán de desaparecer con el paso del tiempo, siendo por ello que no resulten totalmente idóneas para diferenciar productos o servicios. Sin embargo, si bien es cierto el que éstos aromas podrían llegar a desaparecer, también lo es el que el aroma si podría ayudar a distinguir los productos o servicios, y es que esta distinción se da principalmente en el momento de la adquisición del producto o servicio, momento en el cual el aroma podría prevalecer aun.

Algunos ejemplos de este tipo de marcas son:

²³ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, relativo a su Decimosexta sesión, SCT/16/2, 1° de septiembre de 2006, pag 11.

Marca No.	Descripción	Productos o CLASE	País
2001416	“olor floral que recuerda al de las rosas”	Llantas de automóviles	Reino Unido
2000234	“intenso olor de la cerveza amarga”	Aletas o plumas de los dardos	Reino Unido

1.8.1.2 Marcas de color

Las marcas de color, son aquellas que se forman en base a colores, ya sean utilizados estos de manera conjunta o en forma aislada. El registro de los colores como marcas, se encuentra principalmente supeditado al *secondary meaning* (*significado secundario*), lo cual en el caso concreto se refiere, a que el color que se pretende registrar para cierto tipo de productos o servicios, el público consumidor de los mismos pueda asociarlos mediante la simple visualización del color o conjunto de ellos. Es importante señalar, el hecho de que en el caso de colores aislados, diversos países han optado por solicitar el código de color de PANTONE²⁴, del color que se desea registrar, esto con el objeto de que el color a registrar y el usado como registrado sea siempre el mismo y no varíe este en cuanto a tono, brillo, matiz, etc.

Ejemplos de Colores registrados como marcas:

Marca No.	Descripción	Productos o CLASE	País
226920	Rojo	34:	Noruega
2004/40402	Negro, Beige, Negro	18 y 25	Turquía
499,949	Verde	16	Suiza

²⁴ Sistema de definición cromática, es el más reconocido y utilizado. Este modo de color a diferencia de los modos CMYK y RGB suele denominarse color directo.

1.8.1.3 Marcas de sabor o gustativas

Este tipo de marcas son constituidas por sabores, mismos que como todas las marcas (tradicionales y atípicas), no podrán ser descriptivas de los productos a amparar, así mismo al igual que las marcas olfativas, este tipo de signos distintivos, podrán ser representados gráficamente a través de su fórmula química o de una descripción detallada de los mismos. Uno de los grandes retos y problemáticas que implican este tipo de marcas es el hecho de que se les considera que los mismos, no son constantes, pues el sabor puede variar en base a los productos y la calidad de los mismos que se ocupen para su elaboración, lo cual puede generar que el sabor pueda variar sustancialmente.²⁵

Otro de las oposiciones al registro de este tipo de signos es consistente en el hecho, de que éstos no cumplen de manera cabal con la función primaria de las marcas. Pues la distinción por parte de éstas, se encuentra sujeta a la experiencia de consumo y es que el usuario de las mismas, tendrá que consumir los productos con ellas señalados, para así poder diferenciar los mismos de otros de igual calidad o especie. Siendo por esto el que se señale, que éste tipo de marcas, no sean idóneas para la distinción de productos o servicios, la cual es función y elemento esencial de las marcas en general.

Ejemplos de sabores registrados como marcas:

Marca No.	Descripción	Productos o CLASE	País
226920	Rojo	34:	Noruega
2004/40402	Negro, Beige, Negro	18 y 25	Turquía
499,949	Verde, PANTONE 347 MC	16	Suiza
2360815A	La marca consiste en el color negro del vodka, color "PANTONE black"	33	Reino Unido

²⁵ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, relativo a su Décimo sexta sesión, SCT/16/2, 1° de septiembre de 2006, pag 11.

1.8.1.4 Marcas de textura o táctiles.

Los marcas de textura o táctiles, consisten en la textura que pueda tener el producto a distinguir, para lo cual es necesario el que, el consumidor o posible consumidor entre en contacto con el producto en si, con el objeto de que pueda distinguir la textura del mismo y así distinguirlo, creando con ello una problemática respecto a las mismas.²⁶

La problemática presentada por éstas, es muy similar a la que se presenta en las marcas de sabor o gustativas, y es que al igual que las anteriores, el consumidor debe entrar en contacto directo con los productos distinguidos a través de ellas, esto con el fin de poder percibir el signo distintivo que las señala. Aún a pesar de ello, no se puede decir que por el simple hecho de que el consumidor entre en contacto con el producto, se esté realizando una experiencia de consumo, pues con el simple hecho de entrar en contacto con el producto en sí, no está satisfaciendo la necesidad que tiene este y busca satisfacer mediante el consumo del producto en comento.

1.8.1.5 Marcas de holograma

Respecto a este tipo de marcas, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual señaló que: “Dado que los hologramas permiten almacenar y recuperar ópticamente una imagen tridimensional, puede resultar difícil reducir la imagen a una forma impresa, ya que la imagen cambia según el ángulo desde el que sea observada y, por otro lado, la reproducción impresa no recoge el movimiento de la imagen”.²⁷

²⁶ Idem.

²⁷ Ibid. p.6.

Si bien resulta cierto, que los hologramas generan una sensación de movimiento, también es cierto que un holograma, es una fotografía hecha con luz laser en una placa sensible, motivo por el cual, si es factible el representar cada una de las imágenes que se generan o perciben de acuerdo al ángulo en que sea visto el mismo.

El Dr. Ralf Sieckmann ha puntualizado que un procedimiento que podría seguirse para representar las marcas que estén constituidas por hologramas, podría consistir en:

- Describir el holograma con tanto detalle como sea posible, aportando vistas del holograma en diferentes encuadres, con indicación de su ángulo y aspecto.
- El uso de técnicas de alta resolución que eviten el fundido o el solapamiento de imágenes puede ser de utilidad, ya que es posible que la mera descripción de los efectos visuales no sea admitida.²⁸

Los hologramas hoy en día son utilizados para denotar la autenticidad de ciertos productos, ello en razón de la dificultad que implica su imitación, siendo por ello que resulta importante el que se otorgase el registro a dichos signos.

Ejemplo de hologramas registrados:

Marca No.	Descripción	Productos o CLASE	País
IR 683 249	Holograma de una abeja	9, 16, 36 y 38	Suiza

1.8.1.6 Marcas auditivas o de sonido.

Este tipo de marcas se encuentran formadas por sonidos, los cuales pueden ser musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden ser tomados de la amplia

²⁸ Véase SIECKMANN, Ralf "Holograms: the next generation of trademarks?", CPA's IP Review, Invierno 2005/06, N.º 13, pág. http://www.cpaglobal.com/newlegalreview/?q=1117/holograms_the_next_generation_of_trademarks

variedad de sonidos musicales, ya sea en su totalidad o solamente una parte de los mismos. Los sonidos considerados como no musicales, pueden haber sido creados de manera específica con dicho fin o bien simplemente reproducir sonidos que provienen de la naturaleza o del medio ambiente que nos rodea.

De entre todas las marcas atípicas, tal vez sean éstas, las que tengan un mayor poder de distintividad, pero no por ello, las que impliquen un menor reto en cuanto a su representación, análisis, registro y protección, tal y como se analizará más adelante.

CAPÍTULO 2

DIVERSAS LEGISLACIONES Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE MARCAS

Al igual que todas las figuras jurídicas en el derecho mexicano, las marcas se encuentran reguladas por diversas disposiciones y ordenamientos jurídicos. En el caso de la Propiedad Intelectual, dichas normas van desde las de carácter nacional hasta los tratados internacionales firmados por nuestro país.

2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el máximo ordenamiento jurídico en el país, dado que en ella se encuentran contenidas todas las disposiciones que rigen a nuestro país, no siendo la excepción a ello, el Derecho de la Propiedad Intelectual (*refiriéndose a ella lato sensu, es decir Propiedad Intelectual e Industrial*), rama del derecho que encuentra también su fundamento en nuestro máximo ordenamiento.

2.1.1 El artículo 28 constitucional

La Propiedad Intelectual, encuentra su fundamento en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28 párrafo IX, el cual a la letra, dicta: ***“Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.”*** Como se señala en el párrafo citado, no se considera como monopolio al conjunto de privilegios concedidos a los inventores, autores y perfeccionadores. Y es que son precisamente ese conjunto de privilegios, los que habrán de ser otorgados y protegidos por el Derecho de la Propiedad Intelectual con base en los cuales, el autor, inventor o titular de los derechos conferidos, según se trate el caso podrá, utilizar, fabricar, comercializar o

explotar la obra o invención, así como también autorizar a terceros para que puedan llevar a cabo dichas actividades.

Las marcas, forman parte de las figuras protegidas por el derecho de la Propiedad Intelectual, motivo por el cual también le son conferidos los anteriores derechos, pues de igual forma será únicamente el titular de las mismas, quien pueda llevar a cabo las acciones permitidas para la Propiedad Intelectual.

2.2 Ley de la Propiedad Industrial

La Ley de la Propiedad Industrial (LPI) es la Ley reglamentaria del artículo 28 constitucional, pues es mediante esta Ley, donde se regulan las figuras relativas a la Propiedad Intelectual, en sentido lato.

Las marcas se encuentran reglamentadas dentro de la Ley de la Propiedad Industrial en su Título Cuarto denominado De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales.

2.2.1 Quienes pueden ser titulares de marcas según el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial

El artículo 87 de la ley en estudio, indica de manera clara y concreta, quienes podrán ser titulares de marcas y los derechos que tendrán en razón de esa titularidad.

“Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.”

El objeto de que solamente industriales, comerciantes o prestadores de servicios, sean quienes puedan ser titulares de marcas, obedece a que las marcas tienen un

carácter comercial e industrial, pues como ya se ha observado en multitudes ocasiones la principal función de las mismas es el diferenciar productos o servicios, siendo por ello, que dicha titularidad, se encuentre reservada a las personas que señala el artículo en mención, pues serán estas quienes utilizarán las marcas para cumplimentar el principal objeto de las mismas.

Así mismo, el citado precepto se divide en dos partes y de las cuales la primera, posee un sentido positivo y el segundo negativo; el primero consiste, en permitir que los multitudes grupos utilicen las marcas, en sus actividades sean estas industriales, comerciales o de prestación de servicios, por los motivos ya expuestos. Mientras que el sentido negativo consiste precisamente en la restricción respecto de que las marcas sólo podrán ser utilizadas por los grupos de personas que indica el señalado artículo. Lo cual tiene como objeto, el evitar que personas, que no se encuentren dedicadas a las actividades mencionadas lleven a cabo el registro de marcas, para de esta manera impedir lo siguiente.

1.- La saturación del mercado marcario por registros que no sean usados, pues es obvio que en caso de que los particulares pudiesen ser titulares de marcas, estos no usarían las mismas con el fin para el cual existen. Dicho desuso, es también una causa de caducidad del registro tal y como se señala en el artículo 130, de la presente Ley, al establecer: *“Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro”*.

“Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular

de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.”

2.- La reclamación de infracciones de propiedad industrial por parte de particulares, que aun a pesar de no ser afectados en su patrimonio, por el uso de las marcas de las cuales fueran titulares. Dichos titulares podrían reclamar dichas infracciones por el uso de las marcas de las cuales fueran titulares, abusando así de la protección conferida a dicha figura.

Ahora en cuanto respecta a la segunda parte, del citado artículo, misma que señala que, *“el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto”*. Como se indica de manera literal, el registro de una marca otorga como derecho, el de uso exclusivo de la misma. Dando así la potestad a su titular de poder exigir a terceros, que se abstengan de utilizar dicho signo sin su consentimiento, o bien condicionar el mismo, mediante el otorgamiento de licencias, las cuales podrán ser onerosas o gratuitas.

El registro además de otorgar el derecho de uso exclusivo, también da una certeza de uso legal de dicha marca, pues al tener el registro del signo en cuestión se tendrá la certeza, de que no se está invadiendo la esfera de derechos de terceros que bien pudiesen ser titulares de las marcas utilizadas.

En relación con lo anterior, el hecho de que el registro de una marca, otorgue el derecho de uso exclusivo de la misma, este no se puede, ni se debe considerar como constitutivo de ella, pues la marca existe desde el momento en que es usada como tal, es decir, a partir de que es utilizada para diferenciar productos o servicios, ya que antes de que sea aplicada con dicho fin, se tratará de un signo estéril e inerte.

2.2.2 Definición de marca de conformidad con el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial

La Ley de la Propiedad Industrial, otorga una definición de marca, siendo esta la definición legal de marca en nuestro país:

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

De conformidad con el concepto legal de marca, el reconocimiento como tal de los signos distintivos, queda restringido únicamente a aquellos que puedan ser visibles, es decir aquellos capaces de ser percibidos mediante el sentido de la vista, excluyendo así, a todos aquellos signos que aun a pesar de contar con los elementos esenciales y cumplir las funciones de las marcas (Distintividad, especialidad, novedad y publicidad), no puedan ser considerados como tales, pues el simple hecho de carecer de dicha característica de acuerdo a nuestra legislación, es motivo suficiente para que dichos signos no puedan ser considerados como marcas.

2.2.3 Qué puede constituir una marca en términos del artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial

En el artículo 89 se ofrece una lista de cuales son los signos que pueden formar una marca, siendo estos los siguientes:

“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 publicado.”

Como se puede observar, este artículo además de otorgar una lista de que puede constituir una marca, restringe también los elementos que podrán constituirse en marcas a únicamente aquellos visibles, lo cual en relación con el artículo 87, denota la postura tradicionalista respecto a marcas que mantiene nuestra legislación.

2.2.4 Qué no puede constituir una marca de acuerdo al artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial .

Así también, la Ley de la Propiedad Industrial señala en su artículo 90, aquellos elementos que no podrán constituirse, ni considerarse como marcas, lo cual da cumplimiento a lo preceptuado en el Convenio de Paris.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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

La fracción primera hace referencia a las animaciones en movimiento que aun a pesar de ser visibles, distintivas y demás diversos, no pueden ser consideradas marcas ya que estas son objeto de otro tipo de protección, la cual corresponde la Ley Federal del Derecho de Autor.

II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas

palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

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

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca.

Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

El objeto de las prohibiciones contenidas en estas fracciones, es el evitar otorgar ventajas a ciertos productores, comerciantes o prestadores de servicios, pues en caso de que los elementos mencionados, fuesen otorgados como marcas, se les pondría en ventaja ante sus competidores, pues los titulares de las mismas, podrían prohibir el uso de dichos elementos dentro de la descripción o publicidad de sus productos, ello aun a pesar de que dichos elementos resultarían comunes entre todos los productos o servicios de su especie, siendo lo anterior el motivo principal de las prohibiciones señaladas.

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

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

Las fracciones anteriores prohíben el registro de dichos elementos en razón de que los mismos carecen de distintividad, y como ya se ha expuesto anteriormente, un signo que carezca de la misma no podrá ser considerado como marca por las razones expuestas anteriormente.

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

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

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

Las prohibiciones señaladas en las anteriores fracciones, forman parte de las señaladas en el Convenio de París,²⁹ siendo por ello incluidas dentro de nuestra legislación y dando así cumplimiento a uno de los puntos establecidos en el citado Convenio.

²⁹ Artículo 6° ter inciso b) del Convenio de París.

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

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

Estas prohibiciones obedecen al hecho de que las figuras que se enuncian dentro de las mismas, son objeto de protección de las llamadas Denominaciones de Origen, figura que es totalmente diversa a las marcas.

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

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

La fracción XIII del presente artículo enuncia los títulos de obras intelectuales entre otras, esto debido a que dichos títulos y demás diversos, deberán ser protegidos por el Derecho de Autor.

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por

tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica

a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

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

Por ultimo, el fin de estas prohibiciones es el evitar que se pudiera crear confusión entre los consumidores, tanto del origen de los productos como de sus características, así como también el proteger a las marcas famosas y notoriamente conocidas del abuso y desprestigio por parte de terceros.

2.2.5 Cuando no produce efectos una marca contra terceros.

Si bien, uno de los derechos conferidos por el registro de una marca, es el consistente en que el titular de la misma podrá impedir el uso no autorizado por parte de terceros, y en caso de que, se dé este, podrá el titular de la marca en cuestión ejercer diversas acciones en contra del tercero que ha hecho un uso o explotación de su marca sin autorización de él. Sin embargo, existen diversas excepciones al ejercicio de dichas acciones, estas excepciones consisten en lo siguiente:

“Artículo 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y

II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley, y

III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.”

El objeto de estas prohibiciones es el evitar el abuso de los registros marcarios por parte de terceros, que aprovechándose de la fama o notoriedad de una marca pretendan registrar la misma, causando con ello un perjuicio a quien la había venido utilizando, así mismo el evitar se intenten llevar a cabo acciones en contra de quienes han obtenido los productos en país diverso a través de un licenciario o por medio del titular mismo, pues estos productos serían legítimos ya que provendrían de una misma fuente o bien de un autorizado.

2.3 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, tiene por objeto la interpretación y aplicación de la propia Ley. Dicho ordenamiento se encuentra compuesto por 79 artículos, mediante los cuales se reglamentan, las figuras de propiedad industrial, como lo son las marcas, así como los procedimientos tendientes a la solicitud, obtención y protección de las mismas, los cuales se habrán de llevar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

2.3.1 Análisis del reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con las marcas.

En razón del objeto del presente estudio, solo hará un análisis de los capítulos y artículos relacionados con las marcas, lo cual no implica que los demás capítulos o artículos carezcan de importancia o sean de menor relevancia para la Propiedad Industrial. El motivo de dicha limitación consiste en apegarnos lo más posible al objeto de estudio del presente trabajo, motivo por el cual resulta innecesario estudiar o analizar las demás disposiciones contenidas en la citada normatividad.

2.3.1.1 De las disposiciones generales del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Título Primero

Disposiciones Generales

Capítulo I

Disposiciones generales

Dentro de este capítulo, encontramos la forma en que habrán de contabilizarse los términos otorgados por la propia ley de la materia, los cuales a diferencia de otras materias, habrán de contarse por días naturales y no por días hábiles, finalizando dichos términos en el mismo día del mes en que se otorgue éste.

“ARTÍCULO 4o.- Para el cómputo de los plazos establecidos por periodos, a que se refiere el artículo 184 de la Ley fijados en meses o años, se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda. Si un plazo fijado en meses o años expira en un día en que el Instituto no labore, ese plazo expirará el primer día hábil siguiente.

El Instituto publicará en el Diario Oficial, en el mes de enero de cada año, los días en que se suspenderán las labores.”

A manera de ejemplo, el día 22 de febrero, se recibe notificación mediante la cual se otorga un mes para cumplir con “n” requisito, la fecha en que vencerá el mencionado término será el día 22 de marzo, ello sin importar el hecho de que el mes de febrero sea más breve que los demás meses del año, o el hecho de que día 21 de marzo es día inhábil nacional y por consecuencia no hay labores.

2.3.1.2 De las solicitudes, promociones y demás procedimientos a ventilarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Capítulo II

De las solicitudes y promociones

Dentro de este capítulo se encuentran diversos numerales, mediante los cuales se establece, la forma en que habrán de presentarse las solicitudes o promociones ante el Instituto, dichas promociones deberán cumplir con los requisitos generales a las promociones, salvo con la diferencia de que en este caso las mismas habrán de presentarse en los formatos oficiales³⁰ y adjuntando los comprobantes de pago respectivos.³¹

“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, 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 electrónicos o de almacenamiento de datos, conforme al Acuerdo 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;

³⁰ Actualmente dichos formatos pueden ser descargados e impresos desde el sitio oficial del IMPI, dichos formatos no pueden ser modificados o alterados por los usuarios: http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/formatos_2.

³¹ Es importante el mencionar, que la mayoría de las promociones presentadas ante el IMPI, están sujetas a realizar algún pago.

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 haya habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto.

Con excepción a lo previsto por el artículo 36 de este Reglamento, cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones II a V y VII a 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 cumplir con el

requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos que se establecen en las fracciones I y VI de este artículo, se estará a lo dispuesto por el artículo 180 de la Ley.

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 promoción.”

“ARTÍCULO 6o.- El Instituto proporcionará gratuitamente a los solicitantes y promoventes ejemplares de las formas oficiales, las que podrán ser reproducidas por terceros, siempre que se ajusten al formato oficial.”

Así mismo dentro de este capítulo se establece la obligación por parte del Instituto de, verificar los documentos u objetos que acompañan las promociones y de anotar en cada ejemplar: 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 la LPI y en el propio Reglamento.

“ARTÍCULO 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 procedan.”

También es dentro del presente capítulo donde se indican los documentos adicionales que deberán presentarse, así como la forma en que deberá realizarse la transmisión de derechos, autorización, cambio de denominación, transformación de régimen jurídico o fusión de algún o de los titulares de los derechos conferidos mediante, patente, certificado de invención, registro, o solicitud en trámite.

Capítulo III

De las notificaciones

Como en todos los procedimientos ante autoridades ya sean judiciales o administrativas, las notificaciones forman parte vital del procedimiento, pues es mediante ellas, la manera en que los promoventes, querellantes o cualquier otro interesado, habrá de enterarse de las resoluciones emitidas por la autoridad y podrá contabilizar los términos para promover o manifestar lo que a su derecho

convenga. En el caso de la propiedad industrial, lo anterior no es diferente y es dentro de este capítulo, donde se indica la forma en que habrán de realizarse dichas notificaciones. Las cuales deberán ser de la siguiente forma:

- Se harán por correo certificado en el domicilio señalado por los solicitantes o terceros interesados con acuse de recibo;
- Se podrán hacer mediante servicios de mensajería con cargo a quien lo solicite;
- Se podrán realizar en las propias instalaciones del Instituto, a persona autorizada, apoderado o titular;
- Las notificaciones personales surtirán efectos al día siguiente de realizadas las mismas;
- Los plazos correrán a partir del día siguiente de realizada la notificación personal.

También se establece lo relativo a la Gaceta de la Propiedad Industrial, siendo ésta el órgano de difusión del Instituto, en ella se publicará lo relativo a las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, marcas, avisos, nombres comerciales y denominaciones de origen, y demás relativas que deban publicarse en la propia gaceta de conformidad con la Ley.

“ARTÍCULO 14.- La Gaceta es el órgano de difusión del Instituto, la cual se editará mensualmente y se dividirá en secciones. En una sección se harán las publicaciones relativas a invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales y en otra las que se refieran a marcas, avisos y nombres comerciales y denominaciones de origen.

El Instituto publicará los nombres y ubicación de las instituciones nacionales, públicas o privadas, en las que también podrá consultarse la Gaceta.”

“ARTÍCULO 15.- Se publicarán en la Gaceta además de los actos, documentos y signos que deban publicarse con arreglo a la Ley, las resoluciones que afecten o modifiquen los derechos de propiedad industrial tutelados por la Ley.”

Capítulo IV

De la representación y registro general de poderes

Como en todas o casi todas las ramas del derecho, es común que los actos no sean realizados por los interesados, sino mediante sus representantes legales o a través de apoderados. En el caso de la Propiedad Intelectual ocurre de igual forma, en razón de ello, la LPI y su Reglamento prevén dicha situación, estableciendo el Reglamento en el presente capítulo la manera en que deberá de acreditarse la representación y el apoderamiento, los cuales se podrán hacer mediante carta poder o poder otorgado ante notario público según sea el caso.

“ARTÍCULO 16.- El acreditamiento de la personalidad de apoderados y representantes se sujetará a lo siguiente:

I.- La carta poder a que se refiere el artículo 181, fracciones I y II de la Ley, deberá contener el nombre, firma y domicilio de dos testigos. Los otorgantes podrán ser nacionales o extranjeros;

II.- Se reconocerán para actuar en procedimientos administrativos los poderes generales otorgados para actos de administración o para pleitos y cobranzas;

III.- En los casos previstos en los artículos 187 y 200 de la Ley, los solicitantes o promoventes podrán acreditar su personalidad con copia de la constancia de inscripción del poder de que se trate en el Registro General de Poderes del Instituto, siempre y cuando en el mismo se contengan facultades para pleitos y cobranzas;

IV.- Los poderes especiales se reconocerán para realizar los actos para los cuales se otorgaron, y

V.- Los solicitantes que actúen por sí, los apoderados y representantes legales, podrán autorizar en sus solicitudes y promociones a otras personas físicas para oír y recibir notificaciones y documentos.”

“ARTÍCULO 17.- El Instituto tendrá a su cargo el Registro General de Poderes en el que se inscribirán los documentos originales de poderes o copias certificadas de los mismos y, en su caso, legalizadas. La inscripción en el Registro General de Poderes será opcional.

En cada solicitud o promoción bastará acompañar una copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes.”

Capítulo V

De los expedientes

El IMPI, cuenta con un archivo, en el cual se encuentran resguardados todos los expedientes relativos a los derechos de propiedad industrial conferidos y solamente durante la vigencia de los mismos, la consulta de dicho archivo es pública, salvo en los casos de solicitudes de patentes no publicadas, los de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales abandonados o denegados, los cuales sólo podrán ser consultados por los interesados, sus representantes legales, apoderados, así como por las personas autorizadas.

“ARTÍCULO 18.- Los expedientes podrán consultarse y permanecerán en el archivo del Instituto durante la vigencia de los derechos de propiedad industrial a que se refieran, salvo aquellos casos en los que el Instituto considere que deberán permanecer por más tiempo.

Quedan incluidos en el supuesto a que se refiere el artículo 186 de la Ley, los expedientes de solicitudes de patentes no publicadas, los de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales abandonados o denegados, los cuales sólo podrán ser consultados por los interesados o por sus representantes legales o apoderados, así como por las personas autorizadas en los términos del artículo 16, fracción V de este Reglamento.”

“ARTÍCULO 19.- El titular o su apoderado, podrán obtener, únicamente durante el tiempo en que los expedientes sean consultables, los documentos originales que acompañaron a sus solicitudes o promociones. En este caso, el Instituto expedirá, a costa del solicitante, y previamente a su devolución, copias certificadas de los mismos para que obren en sus respectivos expedientes en sustitución de los documentos que se devuelvan.

También podrán obtener durante el tiempo señalado en el párrafo anterior, la devolución de los objetos exhibidos con las solicitudes y promociones presentadas. De no solicitarse la devolución de tales objetos en el tiempo señalado, los mismos serán destruidos.”

De igual forma cualquier persona podrá solicitar a su costa, copias certificadas de los documentos que se encuentren contenidos en los expedientes relativos a derechos concedidos o registrados, previo pago de las tarifas correspondientes. El archivo a que hace referencia el presente capítulo podrá ser formado por microfilmaciones, fotografías, medios electrónicos, ópticos o cualquier otro que considere conveniente el Instituto, para facilitar la custodia, consulta y expedición de copias certificadas, cabe destacar que actualmente los expedientes a las solicitudes de marcas y los registros de las mismas, pueden ser consultadas en la siguiente liga de internet <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/>, dicho

sitio web pertenece al Instituto, y en la misma es posible buscar los registros o expediente, bajo diversos criterios.

2.3.1.3 De las marcas.

Título Tercero

Capítulo Único

De las marcas, avisos y nombres comerciales

El presente capítulo del RLPI, es relevante en el desarrollo del presente trabajo, pues en el mismo se establecen de manera clara y concreta cuestiones relativas a las marcas como son las siguientes:

- Los envoltorios, empaques, forma o presentación de productos serán considerados como formas tridimensionales, hay que recordar que uno de los tipos de marca, de nuestro país, son las citadas formas tridimensionales.
- La forma en la que, la introducción de productos al país de mercancías al comercio se considerará legítima, quienes podrán efectuar la misma y los requisitos para dicha importación.
- Establece de manera clara una definición, de que deberá considerarse como grupo económico, el cual resulta útil en la materia, pues miembros de un mismo grupo económico pueden llegar a solicitar el registro de marcas similares en grado de confusión, sin embargo por pertenecer a un mismo grupo económico y perseguir un mismo fin, no deberá negárseles el registro, aún a pesar de tratarse de personas diferentes.
- Se realizan precisiones sobre los datos complementarios que deberán contener las solicitudes de marca que se presenten ante el Instituto y la forma en que deberán de realizarse las mismas.

“ARTÍCULO 56.- *En la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la Ley, deberá indicarse:*

I.- Cuando se conozca, el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la clasificación establecida en este Reglamento;

II.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva;

III.- Un ejemplar de la marca adherido a la solicitud, en su caso, y

IV.- Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca, siempre y cuando se haya señalado fecha de primer uso.

Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud, con excepción de las leyendas y figuras a que se refiere la fracción II anterior.

Las marcas nominativas o avisos comerciales sólo podrán conformarse de letras o palabras compuestas con el alfabeto romano, números arábigos occidentales, así como de aquellos signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura. Se entenderá que el solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra.”

- Señala la forma en que habrán de ser determinadas las clases de los productos a diferenciar a través del signo distintivo intentado e indica de manera expresa que la clasificación, a que hace referencia el artículo 93 de

la LPI, es la clasificación internacional NIZA, y el hecho de que la interpretación de la misma, queda a cargo del propio Instituto.

- Lo relativo a las marcas que son solicitadas por más de una persona física o moral y la forma en que deberán de establecerse los lineamientos de uso de la misma, en relación con las licencias.
- Indica la forma en que habrá de solicitarse la prioridad prevista en el artículo 117 de la LPI; y los efectos que tendrá la modificación del signo distintivo solicitado o el aumento de productos a amparar mediante el mismo, efectos que consisten principalmente, en que se consideraran como una nueva solicitud de marca.

“ARTÍCULO 60.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo 117 de la Ley, el solicitante de registro de marca deberá satisfacer los requisitos siguientes:

- I.- Señalar en la solicitud, cuando se conozca, el número de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen, cuya fecha de presentación se reclame como fecha de prioridad, y*
- II.- Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.”*

La prioridad es un derecho que se le otorga al titular o solicitante de una marca en alguno de los países miembros de la unión, mediante el cual se le da el plazo de un año para solicitar el registro de marca en un país diverso al original, pero con la salvedad de que se tendrá por presentada como si fuese en la misma fecha que la primer solicitud.

2.3.1.4 De los procedimientos administrativos llevados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Título Cuarto

Del procedimiento

Capítulo I

De los procedimientos administrativos

Aún a pesar de que los procedimientos administrativos contemplados en la LPI, son regulados de manera casi completa en la misma, en este apartado se hacen los siguientes señalamientos de manera complementaria a dicha ley:

- Para el caso de solicitudes de declaración administrativa de infracción deben señalarse la ubicación de la empresa, negociación o establecimientos en donde se fabriquen, distribuyan, comercialicen o almacenen los productos o se ofrezcan o presten los servicios con los cuales presuntamente se cometa la infracción denunciada.
- El hecho de que se debe anexar una copia de traslado para que quede a disposición de la contraparte.

Capítulo II

Inspección y vigilancia

En el presente capítulo, adicionales a las reglas mencionadas por la propia ley, se indican las siguientes, mismas que se deberán seguir estos procedimientos.

En relación con la visita de inspección

- La correcta identificación del inspector

- La orden de inspección debidamente firmada y expedida por autoridad competentes
- La opción de que el titular del derecho supuestamente violado o su apoderado, podrán acudir a la diligencia, y realizar las observaciones que consideren pertinentes mismas que deberán constar en el acta que se levante con motivo de la inspección
- De igual forma la persona visitada podrá realizar observación que también deberá, constar en el acta que se levante
- Los casos en que procederá el aseguramiento de bienes y términos en que se llevará a cabo el mismo
- La capacidad que tiene el Instituto para solicitar la ampliación de la fianza referida en el artículo 199 BIS de la Ley.

Capítulo III

De las sanciones

En el presente capítulo se reglamenta la forma en que se aplicarán las sanciones señaladas en la LPI, es decir las multas y la clausura temporal.

“ARTÍCULO 75.- El importe de las multas a que se refiere el artículo 214, fracción I de la Ley, se calculará conforme al salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, en la fecha de comisión de la infracción de que se trate. En el caso de infracciones continuas, será el que corresponda al día en que el Instituto tuvo conocimiento de la infracción.”

“ARTÍCULO 76.- La clausura temporal o definitiva, total o parcial, se impondrá mediante resolución, y en su ejecución el personal comisionado procederá a levantar acta detallada de la diligencia siguiendo, en lo conducente, las formalidades establecidas en los artículos 208, 209 y 212 de la Ley.”

“ARTÍCULO 77.- La ejecución de la clausura temporal se sujetará a las siguientes reglas:

I.- En caso de que en el establecimiento se encuentren bienes o productos perecederos, se procederá a extraerlos bajo la responsabilidad del propietario o encargado del establecimiento;

II.- Si los bienes o productos a que se refiere la fracción I anterior, fueren objeto de la infracción administrativa que se sanciona, el propietario del establecimiento o el de los bienes o productos de que se trate sólo podrá extraerlos si otorga previamente garantía suficiente, a juicio del Instituto, para asegurar la reparación de los daños y perjuicios que se causen al titular del derecho de propiedad industrial afectado por la infracción administrativa o a terceros, en cuyo caso se removerán los signos distintivos infractores;

III.- Los sellos de clausura tendrán una numeración progresiva y serán relacionados en el acta respectiva, y

IV.- Llegado el término de la clausura temporal, el Instituto ordenará el retiro de los sellos mediante diligencia de la que se levantará acta circunstanciada.”

“ARTÍCULO 78.- La multa adicional a que se refiere el artículo 214, fracción II de la Ley, se impondrá cuando persista la infracción administrativa después de que se notifique la resolución por la que se sancione dicha infracción y expire el plazo concedido por el Instituto para que el infractor demuestre haber cesado en la comisión de la infracción sancionada.”

“ARTÍCULO 79.- El Instituto comisionará a su personal para la práctica de diligencias de inspección o verificación de hechos, previo pago de la tarifa correspondiente.”

2.4 Convenio de París

La Convención de París tuvo lugar en el año de 1883, teniendo como resultado la firma del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual es el primer tratado internacional, destinado a facilitar la protección de la propiedad intelectual dentro de los países firmantes. Dicho convenio entró en vigor en 1884, contando hasta ese momento sólo con 14 Estados miembros, actualmente se encuentran asociados 171 países.

El Convenio de París, es el tratado internacional más importante en materia de Propiedad Intelectual, y es que junto con el Convenio de Berna, son el antecedente jurídico más importante en materia de Propiedad Intelectual, pues mediante la fusión de las oficinas encargadas de su administración es como se formó lo que se conocería como Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI, por sus siglas en francés), precursor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), máxima autoridad en la materia.

Dicho Convenio, está destinado a facilitar la protección de las creaciones en los países miembros del mismo, mediante las diversas figuras de propiedad intelectual:

- Patentes;
- Marcas; y
- Diseños industriales.

Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.

- 1) En virtud de las disposiciones sobre trato nacional, el Convenio estipula que, en lo que se refiere a la protección de la Propiedad Industrial, cada Estado contratante tendrá que conceder a los nacionales de los demás Estados contratantes la misma protección que a sus propios nacionales. También

tendrán derecho a esa protección los nacionales de los Estados que no sean contratantes siempre que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en un Estado contratante.

- 2) En el Convenio se reconoce el derecho de prioridad en relación con las patentes y modelos de utilidad, marcas y dibujos y modelos industriales. Lo cual significa que, sobre la base de una primera solicitud de patente de invención o de un registro de una marca presentada en uno de los Estados contratantes, el solicitante podrá, durante un período de tiempo determinado (doce meses en el caso de patentes y modelos de utilidad; seis meses para los dibujos, modelos industriales y marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados contratantes; esas solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas en la misma fecha que la primera solicitud. En otras palabras, las solicitudes posteriores tendrán prioridad sobre las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o dibujo y modelo industrial. Estas solicitudes posteriores, por estar basadas en la primera solicitud, no podrán ser afectadas por hechos posteriores a la fecha de solicitud original, hechos como la publicación de la invención, o venta de artículos que utilizan la marca o en los que está incorporado el dibujo o modelo industrial.

Entre las diversas ventajas que ofrece el derecho de prioridad, se encuentra el que un solicitante que desee la protección de su invención o creación en varios países no se encuentra obligado a presentar la solicitud de registro u otorgamiento, en todos los países al mismo tiempo, sino que dispone de seis o doce meses para realizar los mencionados trámites en los países que decida solicitar dicha protección, permitiéndole planificar la misma en base a las diversas disposiciones de cada uno de los países en los cuales habrá de solicitarla.

3) Además de los anteriores criterios, en el Convenio de París establece algunas normas comunes, a las cuales deberán apegarse todos los Estados contratantes. Lo cual en el caso de México ha sido recogido en la Ley de la Propiedad Industrial, pues en dicho ordenamiento se encuentran contenidos los criterios y normatividades que se enuncian en el mencionado Convenio, las cuales son las siguientes:

En relación con las patentes.

- Las patentes concedidas en los diferentes Estados contratantes para la misma invención son independientes entre sí;
- La concesión de una patente en un Estado contratante no obliga a los demás a conceder la misma;
- La patente no podrá ser denegada, anulada, ni considerada caducada en un Estado contratante por el hecho de haber sido denegada o anulada o haber caducado en cualquier otro.
- El inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente.
- Una solicitud de patente no podrá ser denegada y una patente no podrá ser invalidada por el hecho de que la venta del producto patentado o el producto obtenido por un procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional.
- Todo Estado contratante que tome medidas legislativas que prevean la concesión de licencias no voluntarias para evitar los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, podrá hacerlo únicamente dentro de ciertos límites. Así pues, sólo se podrá conceder una licencia no voluntaria, basada en la falta de explotación de la invención patentada, cuando la solicitud haya sido presentada después de tres o cuatro años de falta o insuficiencia de explotación industrial de la invención patentada, y la solicitud habrá de ser rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con razones legítimas.

- La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no bastará para impedir los abusos. En este último caso, se podrá entablar una acción de caducidad o renovación de la patente, pero no antes de la expiración de dos años contados desde la concesión de la primera licencia obligatoria.

En relación con las marcas.

- Las condiciones de presentación y registro de las marcas se rigen en cada Estado contratante por el derecho interno.
- En consecuencia, no se podrá rechazar una solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen.
- Una vez obtenido el registro de una marca en un Estado contratante, la marca se considera independiente de las marcas eventualmente registradas en cualquier otro país, incluido el país de origen; por consiguiente, la caducidad o anulación del registro de una marca en un Estado contratante no afecta a la validez de los registros en los demás.
- Cuando una marca ha sido debidamente registrada en el país de origen, tiene que ser admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás Estados contratantes, cuando así se solicita. Ello no obstante, se podrá denegar el registro en casos bien definidos, como cuando la marca afecta a derechos adquiridos por terceros, cuando está desprovista de todo carácter distintivo o es contraria a la moral o al orden público o de naturaleza tal que pueda engañar al público.
- Si en un Estado contratante fuera obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo razonable y si el interesado no justifica las causas de su inacción.
- Cada Estado contratante está obligado a denegar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción,

susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente de ese Estado estimará que es notoriamente conocida en ese Estado como marca de una persona que pueda beneficiarse del Convenio y marca utilizada para productos idénticos o similares.

- Los Estados contratantes deberán igualmente rechazar el registro y prohibir el uso de marcas que contengan, sin permiso, escudos de armas, emblemas de Estado y signos y punzones oficiales, siempre que éstos les hayan sido comunicados por mediación de la Oficina Internacional de la OMPI. Las mismas disposiciones se aplican a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de ciertas organizaciones intergubernamentales.
- Las marcas colectivas deben estar protegidas.

En relación con los dibujos y modelos industriales.

- Los dibujos o modelos industriales tienen que estar protegidos en todos los Estados contratantes, y no se podrá denegar la protección por el hecho de que los productos a los que se aplica el dibujo o modelo no son fabricados en ese Estado.

En relación con los nombres comerciales.

- Los nombres comerciales estarán protegidos en todos los Estados contratantes sin obligación de depósito o de registro.

En relación con las indicaciones de procedencia.

- Todos los Estados contratantes tienen que adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

En relación con la competencia desleal.

- Los Estados contratantes están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

La Unión de París, instituida por el Convenio, se encuentra conformada por una Asamblea y un Comité Ejecutivo. Son miembros de la Asamblea, todos los Estado miembros de la Unión que se hayan adherido por lo menos a las disposiciones administrativas y a las cláusulas finales del Acta de Estocolmo de 1967.³² Los miembros del Comité Ejecutivo son elegidos entre los miembros de la Unión, excepto en el caso de Suiza, que es miembro ex officio.³³

El Convenio de París, al igual que diversas legislaciones y tratados internacionales ha sufrido revisiones y modificaciones, siendo estas las siguientes: Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958, en Estocolmo en 1967 y enmendado en 1979.

De lo anterior se observa, que el Convenio de París es de vital importancia en la Propiedad Intelectual, y por ende del derecho marcario, pues dicho Convenio es el marco en el cual se contienen las principales normas que habrán de regir en lo general la propiedad intelectual.

³² El Acta de Estocolmo, es el Convenio por el cual se estableció la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, fue firmado el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

³³ http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html consultada el 20 de marzo de 2012.

2.5 Clasificación Niza.

La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación Niza) fue creada en virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomática celebrada en Niza el 15 de junio de 1957.

La Clasificación Niza es una clasificación común e internacional de productos y servicios que ha sido adoptada por los países firmantes, en ella se comprenden; una lista de productos y servicios para el registro de marcas. Lo cual significa que toda la variedad de productos o servicios existentes en el mercado, se encuentran contenidos dentro de la mencionada clasificación, la cual consta actualmente de 45 clases diferentes abarcando la diversidad de productos y servicios.

2.5.1 Estructura e importancia de la Clasificación de Niza

El Arreglo de Niza es una unión particular en el marco del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Cada país parte en el Arreglo de Niza, debe aplicar la Clasificación de Niza, ya sea como sistema principal o como sistema subsidiario, y hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales relativos a sus registros de marcas los números de las clases de la Clasificación en las que están comprendidos los productos y servicios para los que se registran las marcas.

La aplicación de la Clasificación de Niza no sólo es obligatoria para registrar marcas a escala nacional en los países parte en el Arreglo de Niza, sino también para el registro internacional de marcas que lleva a cabo la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO). Es de destacar que la

Clasificación de Niza también se aplica en varios países que no son parte en el Arreglo de Niza.

La Clasificación de Niza se basa en la Clasificación instaurada en 1935 por las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), predecesora de la OMPI. Esa Clasificación, que comprendía una lista de 34 clases y una lista alfabética de productos, fue la que se adoptó en el marco del Arreglo de Niza, para posteriormente ser ampliada con el fin de abarcar además 11 clases de servicios y una lista alfabética de dichos servicios, actualmente la Clasificación Niza cuenta con 45 clases.

El Arreglo de Niza prevé la creación de un Comité de Expertos en el que estén representados todos los países parte en el Arreglo. El Comité de Expertos decide todos los cambios que se han de introducir en la Clasificación, en particular la transferencia de productos o servicios de una clase a otra, la actualización de la lista alfabética y la incorporación de las notas explicativas necesarias.

Desde la entrada en vigor del Arreglo de Niza, el 8 de abril de 1961, el Comité de Expertos ha celebrado 21 sesiones, y entre las más importantes modificaciones que ha sufrido la Clasificación, se encuentran la revisión general en cuanto a la forma de la lista alfabética de productos y servicios misma que se dio a finales de los años 70; la modificación sustancial del texto de las observaciones generales, los títulos de las clases y las notas explicativas en 1982; la adición de un “número de base” para cada producto o servicio que figura en la lista alfabética en 1990, que permite al usuario ubicar fácilmente el producto o servicio equivalente en la lista alfabética de las distintas versiones lingüísticas de la Clasificación, así como la revisión de la clase 42, con la creación de las clases 43 a 45 en el año 2000.

La última modificación que ha tenido la Clasificación Niza se dio con motivo de la vigésima primera sesión del Comité de Expertos, celebrada en noviembre de 2010,

dichas modificaciones se introdujeron en la novena edición de la Clasificación de Niza.

Ediciones de la Clasificación de Niza

Desde la publicación de la primera edición de la Clasificación Niza, se han realizado nueve ediciones de la misma en los siguientes años:

- Primera edición publicada en 1963;
- Segunda edición publicada en 1971;
- Tercera edición publicada en 1981;
- Cuarta edición publicada en 1983;
- Quinta edición publicada en 1987;
- Sexta edición publicada en 1992;
- Séptima edición publicada en 1996;
- Octava edición publicada en 2001;
- Novena edición publicada en 2006; y
- La edición actual (décima edición), publicada en junio de 2011, entró en vigor el 1 de enero de 2012.

La Clasificación Niza en su edición impresa, consta de dos partes: la Parte I contiene dos listas alfabéticas, una de productos y otra de servicios. La Parte II contiene la lista de los productos y servicios por orden de clases. También se publica una lista alfabética bilingüe en inglés y francés.³⁴

³⁴ http://www.wipo.int/classifications/nice/es/about_the_ncl/preface.html, consultada el 20 de marzo de 2012.

2.6 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC o TRIPS).

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual o ADPIC por sus siglas en español, surge como una necesidad de homologar la diversidad de principios, normas y disciplinas destinadas a proteger y hacer respetar los derechos de Propiedad Intelectual en un marco internacional. En este Acuerdo se abordaron la aplicabilidad de los principios básicos del Acuerdo General y de los acuerdos internacionales sobre la propiedad intelectual, el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, la provisión de medidas eficaces para hacer respetar esos derechos y las formas de solución de diferencias multilaterales.³⁵

Es en razón de lo anterior el que este Acuerdo, sea el más importante en materia de Propiedad Intelectual, firmado por nuestro país. México se incorporó a la Organización Mundial de Comercio el 1° de enero de 1995. En el citado Acuerdo se señalan los lineamientos, principios y normas que habrán de seguir los países firmantes, con el objeto de otorgar y proteger los derechos de propiedad intelectual.

2.6.1 Estructura e Importancia del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)

El Acuerdo sobre los ADPIC, es uno de los 18 acuerdos que conforman el Acuerdo de Marrakech, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994, es por medio de este acuerdo multilateral a través del cual se dan por concluidas una serie de reuniones de varios países, en las cuales el objeto era negociar las políticas arancelarias y la liberalización de mercados a nivel mundial, a este conjunto de negociaciones se les conoce como La Ronda de Uruguay. Dichas negociaciones iniciaron en Punta del Este, Uruguay en 1986 y concluyeron en Marrakech en 1994.

³⁵ http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm#nAgreement, consultada el 24 de marzo de 2012.

El Acuerdo sobre los ADPIC, se encuentra formado por 73 artículos, mismos que son agrupados en siete partes de la forma siguiente:

PARTE I DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS

En esta parte se indican las disposiciones generales y los principios básicos, particularmente el conocido como “trato nacional” asimismo se insta una cláusula de la nación más favorecida, lo cual resultó una novedad en los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, en virtud de la cual toda ventaja que una parte conceda a los nacionales de otro país debe hacerse extensiva inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todas las demás partes, aún cuando tal trato sea más favorable que el que otorga a sus propios nacionales.

“Artículo 3, Trato nacional. 1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.”

PARTE II NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En esta parte se abordan cada uno de los distintos derechos de Propiedad Intelectual. Respecto al derecho de autor, se exige que las partes observen las disposiciones sustantivas del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas,³⁶ aunque no están obligadas a proteger los derechos morales estipulados en dicho Convenio.

“Artículo 6 bis, Derechos morales: 1. Derecho de reivindicar la paternidad de la obra; derecho de oponerse a algunas modificaciones de la obra y a otros atentados a la misma; 2. Después de la muerte del autor; 3. Medios procesales

1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.

2) Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1) serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca derechos. Sin embargo, los países cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación de la presente Acta o de la adhesión a la misma, no contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del autor de todos los derechos reconocidos en virtud del párrafo 1) anterior, tienen la

³⁶ Su última versión es la de París, 1971.

facultad de establecer que alguno o algunos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del autor.”

De igual forma establece que los programas de computadora serán protegidos como obras literarias en los términos del Convenio de Berna y estipula las condiciones en que las bases de datos deberían estar protegidas por el derecho de autor. Exige que se confiera a los autores de programas de ordenador y a los productores de grabaciones de sonido el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de sus obras. La protección de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de grabaciones de sonido tendría una duración de 50 años como mínimo. Los organismos de radiodifusión controlarían el posible uso sin su autorización de las señales de radiodifusión. Este derecho duraría 20 años como mínimo. Entre otras tantas indicaciones y precisiones respecto a los derechos de autor.

En relación a las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio, el acuerdo define los tipos de signos que pueden gozar de protección y cuáles deben ser los derechos mínimos que se confieran a sus propietarios.

“Artículo 15. Materia objeto de protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido

mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).

3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.”

Señala que, las marcas que hayan pasado a ser notoriamente conocidas en un país determinado gozarán de protección adicional. Además, estipula una serie de obligaciones con respecto a la utilización de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio, la duración de su protección, y las licencias o la cesión de esas marcas.

En relación con las indicaciones geográficas, el acuerdo estipula que todas las partes deberán arbitrar medios que permitan impedir la utilización de cualquier indicación que induzca al consumidor a error en cuanto al origen de los productos, así como cualquier utilización que constituya un acto de competencia desleal. Se prevé un nivel más elevado de protección para las indicaciones geográficas de los vinos y licores, que están protegidas incluso cuando no haya peligro de que el público se vea inducido a error en cuanto al verdadero origen. Se permiten excepciones en el caso de los nombres que ya han pasado a ser términos genéricos, pero el país que se ampare en esa excepción debe estar dispuesto a negociar con vistas a proteger la indicación geográfica en cuestión. Además, se

prevé la celebración de negociaciones ulteriores para crear un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de los vinos.

Los dibujos y modelos industriales también están protegidos por el acuerdo, durante un período de diez años. Los titulares de dibujos y modelos protegidos podrían impedir la fabricación, venta o importación de artículos que ostentaran o incorporaran un dibujo o modelo que fuera una copia del dibujo o modelo protegido.

En lo concerniente a las patentes, existe una obligación general de respetar las disposiciones sustantivas del Convenio de París. Además, el acuerdo exige que se conceda protección durante 20 años mediante patentes a casi todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en casi todos los campos de la tecnología. Las invenciones podrán excluirse de la patentabilidad si su explotación comercial está prohibida por razones de orden público o moralidad; aparte de eso, se permite la exclusión en el caso de los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, y las plantas y los animales (excepto los microorganismos) y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales (que no sean procedimientos microbiológicos).

No obstante, las obtenciones vegetales deben ser susceptibles de protección mediante patentes o mediante un sistema sui generis (como el previsto en el Convenio de la UPOV para los derechos del obtentor). Se indican condiciones detalladas para la concesión de licencias obligatorias o el uso por el gobierno de patentes sin la autorización de sus titulares. Los derechos conferidos respecto de las patentes de procedimientos deben hacerse extensivos a los productos directamente obtenidos por el procedimiento; en determinadas condiciones, un tribunal puede ordenar a los supuestos infractores que demuestren que no han utilizado el procedimiento patentado.

En lo concerniente a la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados, el Acuerdo exige que las partes otorguen protección sobre la base del

Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados abierto a la firma en mayo de 1989, pero con varias adiciones: debe ofrecerse protección durante un período mínimo de diez años; los derechos deben hacerse extensivos a los artículos que incorporen esquemas de trazado infractores; los infractores inocentes deben estar autorizados a utilizar o a vender el producto en existencia o pedido antes de tener conocimiento de la infracción, contra el pago de una regalía razonable; y la concesión de licencias obligatorias y el uso por los gobiernos sólo se autoriza cuando se haya cumplido una serie de condiciones rigurosas.

Los secretos y conocimientos técnicos comerciales que tengan valor comercial deberán protegerse del abuso de confianza y otros actos contrarios a los usos comerciales honestos. Los datos de pruebas presentados a los gobiernos con el fin de obtener la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas también deben protegerse contra todo uso comercial desleal.

La última sección de esta parte del Acuerdo se refiere a las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales. Prevé la celebración de consultas entre gobiernos cuando haya motivos para considerar que las prácticas o condiciones de concesión de licencias relacionadas con los derechos de propiedad intelectual constituyen un abuso de esos derechos y tienen un efecto negativo sobre la competencia. Los recursos contra tales abusos deben ser compatibles con las demás disposiciones del Acuerdo.

PARTE III OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En la Parte III se estipula que los gobiernos miembros están obligados a crear en su respectiva legislación nacional procedimientos y recursos para garantizar eficazmente el respeto de los derechos de propiedad intelectual tanto por los

titulares extranjeros de los derechos como por sus propios nacionales. Los procedimientos deberían permitir la adopción de medidas eficaces contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, pero deberían ser justos y equitativos y no deberían ser innecesariamente complicados o gravosos ni comportar plazos no razonables o retrasos indebidos. Deberían permitir una revisión judicial de las decisiones administrativas finales. No hay obligación alguna de instaurar un sistema judicial distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni de dar prioridad a la observancia de los derechos de propiedad intelectual en la asignación de los recursos o del personal.

Los procedimientos y recursos civiles y administrativos contenidos en el texto incluyen disposiciones relativas a las pruebas, los mandamientos judiciales, los daños, así como a otros recursos, entre los que figuraría el derecho de las autoridades judiciales a ordenar que las mercancías infractoras sean apartadas de los circuitos comerciales o destruidas. Las autoridades judiciales deben estar facultadas asimismo para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya probabilidad de que se destruyan las pruebas. Otras disposiciones se refieren a las medidas que han de adoptarse en frontera para la suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras, para su circulación en el país, de mercancías falsificadas o pirata. Por último, las partes deberán instaurar procedimientos o sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de usurpación dolosa de derechos de autor a escala comercial. Los recursos deberían comprender la pena de prisión y sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias.

El Acuerdo crearía un Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio encargado de supervisar la aplicación del Acuerdo y su cumplimiento por los gobiernos. La solución de diferencias se llevaría

a cabo de conformidad con el procedimiento integrado de solución de diferencias del GATT, revisado en la Ronda Uruguay.

En lo concerniente a la aplicación del Acuerdo, éste prevé un período de transición de un año para que los países desarrollados pongan de conformidad con él su legislación y sus prácticas. Los países en desarrollo y los países que se hallaran en proceso de transformación de una economía de planificación central a una economía de mercado tendrían un período de transición de cinco años, y los países menos adelantados, un período de 11 años. Los países en desarrollo que en la actualidad no brindan protección mediante patentes de productos en un sector de tecnología tendrían hasta diez años para aplicar esa protección. No obstante, en el caso de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura, esos países deben aceptar la presentación de solicitudes de patentes desde el comienzo del período de transición. Aunque es posible que la patente no se conceda hasta finalizar ese período, la novedad de la invención está protegida a partir de la fecha en que se presente la solicitud. En caso de que se obtenga durante el período de transición una autorización para comercializar el producto farmacéutico o el producto químico para la agricultura de que se trate, el país en desarrollo en cuestión debe ofrecer un derecho exclusivo de comercialización del producto durante cinco años, o hasta que se conceda una patente de producto si este último período fuera más breve.

A reserva de algunas excepciones, la norma general es que las obligaciones del Acuerdo se aplicarían tanto a los derechos de propiedad intelectual existentes como a los nuevos.

CAPÍTULO 3

EL REGISTRO DE SONIDOS COMO MARCAS

Como se señaló anteriormente, actualmente las marcas en nuestro país solo pueden estar constituidas por elementos visualmente perceptibles, siendo ello erróneo, pues como también se ha señalado, no solamente a través del sentido de la vista el hombre percibe su entorno y por consecuencia tampoco es la única forma en que puede lograr diferenciar las cosas entre si.

En relación a lo anterior, cabe señalar, que el sentido auditivo es uno de los mas importantes para el hombre, pues a través de él, el hombre es capaz de saber de la existencia de cosas que lo rodean y que no ha visto o no puede percibir mediante la vista, lo anterior, lo podemos comprobar día a día, pues nos encontramos siendo bombardeados por un sinfín de sonidos, de los cuales somos capaces de diferenciarlos entre si, aun sin la necesidad de ver el objeto que los genera.

3.1 El sonido

Primero se debe entender qué es el sonido y cómo es producido. El sonido es definido por la Real Academia de la Lengua Española como:

“Sonido. (Del lat. sonitus, por analogía prosódica con ruido, chirrido, rugido, etc.).

- 1. m. Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire...”*

Como se observa en la definición anterior, el sonido es una sensación producida en el oído por una vibración. Es decir el sonido, es la interpretación que hace nuestro oído de la vibración del aire o de algún otro medio, producida por un objeto; las cuerdas vocales, un diapasón o cualquier otro, esta vibración sale de la

fuente, de una forma que se puede describir como una onda.³⁷ Y es que cuando algo se mueve en el ambiente, se produce presión, pues las moléculas de aire o líquido chocan entre sí y luego se apartan de nuevo. Esta presión transmite energía en cada colisión, creando ondas sonoras, las cuales son percibidas por el oído, cuando éstas chocan contra el tímpano y lo hace vibrar. La agitación del tímpano provoca que tres minúsculos huesos del oído medio, el martillo, el yunque y el estribo, se golpeen en secuencia y lleven las vibraciones al oído interno.

El sonido cuenta con diversas cualidades, las cuales son:

- La altura: Permite saber si un sonido es grave o agudo.
- La duración: Informa acerca de lo largo o breve que es un sonido.
- La intensidad: Si un sonido es fuerte o suave.
- El timbre: Es la cualidad que nos indica que el instrumento persona u objeto ha producido un sonido.

3.2 Los sonidos como marcas.

Los sonidos en nuestro país aun no han sido reconocidos como marcas, aun a pesar de que reúnen los requisitos generales de las marcas, los cuales son: distintividad, perceptibilidad, especialidad, novedad.

3.2.1 La distintividad de los sonidos.

La distintividad es el elemento fundamental para que un signo pueda constituir una marca. En el caso de los sonidos, no es diferente tal circunstancia y es que en el momento que los mismos fuesen considerados como marcas, estos deberán cumplir también con dicho requisito, pues como cualquier otro tipo de marca, tendrán como función primordial el diferenciar productos o servicios.

³⁷ GRAY, Peter. Psicología. Una nueva perspectiva. 5ª Ed. Ed. Mc Graw Hill. México 2008. p. 245.

Ahora bien, en cuanto a la distintividad de los sonidos, ésta puede ser analizada de manera muy similar, a la forma en que actualmente se analizan los signos visualmente perceptibles o marcas tradicionales, esto es mediante la confronta y análisis de sus elementos predominantes.

Actualmente el IMPI, para poder otorgar el registro de marca, a algún signo, efectúa el denominado examen de novedad o estudio de fondo de la misma, el cual tiene como objeto primordial, verificar que el signo pretendido cumpla con los requisitos señalados en la propia ley, y así mismo que estas, no incurran en alguna de las prohibiciones previstas en la ley. Uno de los elementos a analizar que destacan en dicho examen de novedad, es precisamente la distintividad, que pueda tener la misma respecto de los productos a los cuales pretende ser aplicada, dicha distintividad puede desprenderse de dos circunstancias primordiales, las cuales son:

1. Que el signo propuesto a registro no sea descriptivo del producto o servicio al cual se pretende aplicar.
2. Que no exista registro o solicitud previa a la intentada, similar o parecida en riesgo de confusión.

Lo anterior ha sido sustentado mediante Jurisprudencia por reiteración de criterios emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que transcribo a continuación:

“PROPIEDAD INDUSTRIAL. TÉCNICA PARA REALIZAR EL EXAMEN DE NOVEDAD DE LAS MARCAS Y VERIFICAR SI NO SE ACTUALIZA LA PROHIBICIÓN DE SU REGISTRO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY RELATIVA. El citado numeral impone el deber de negar el registro de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada vigente o en trámite, aplicada a iguales o similares productos o

servicios que pretenda amparar, por lo que la autoridad administrativa encargada de otorgar dicho registro, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe realizar lo que tanto en la práctica como en la doctrina se conoce como "examen de novedad", que consiste en una comparación entre la marca cuya inscripción se solicita y todas aquellas registradas previamente o que se encuentren en trámite con anterioridad, a efecto de verificar si son semejantes al grado de inducir a confusión a los consumidores de los productos o servicios a los que están dirigidos. Ahora bien, al realizar dicho examen debe tomarse en cuenta, además de la clase en que esos productos o servicios se encuentren clasificados, el tipo de signos marcarios que estén en conflicto, para determinar cuál es el enfoque conforme al que debe efectuarse dicho análisis, pues si se trata de marcas nominativas el parámetro idóneo para regir la valoración será el aspecto fonético, dado que aquéllas se conforman generalmente por un conjunto de letras o palabras, por lo que se distinguen por su pronunciación; empero, si revisten el carácter de marcas innominadas o figurativas (emblemáticas o gráficas), entonces tendrá especial relevancia el examen gráfico o visual, ya que a través de este sentido podrá dilucidarse si por la similitud de los diseños es factible producirse la mencionada confusión; escrutinio que también sería aplicable para las marcas tridimensionales. Especial mención merecen las marcas mixtas o compuestas, dado que al conformarse por un elemento denominativo y otro gráfico, debe verificarse en primer término cuál de ellos es el componente fundamental o isotipo del diseño de los signos marcarios en conflicto, a efecto de determinar qué criterio es el idóneo para realizar el examen comparativo entre éstos, pues si lo que distingue a la marca es el eslogan o conjunto de letras que forman parte de su diseño, entonces el análisis debe realizarse preponderantemente desde el aspecto fonético, pero si la parte icónica o relevante es la

figura del diseño, tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva gráfica para determinar si existe semejanza en grado de confusión.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 431/2009. Aloe Vera of América, Inc. 5 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Gabriel Regis López. Amparo directo 652/2010. Fábrica de Dulces Fradi, S.A. de C.V. 5 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar Genaro Cedillo Velázquez. Amparo directo 122/2011. Inmobiliaria Empaque y Guarde, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez. Amparo directo 613/2011. Sociéte des Produits Nestlé, S.A. 5 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez. Amparo directo 801/2011. Productos Naturales del Centro, S.A. de C.V. 24 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.³⁸

Como se aprecia en la anterior jurisprudencia, el análisis de las marcas, debe corresponder a la naturaleza de las mismas, esto es según sea la marca a analizar, nominativa, innominada, mixta o tridimensional, serán los elementos a que se consideraran en dicho análisis.

Lo anterior no resultaría ajeno a las marcas de sonido, pues para poder saber si un sonido es distintivo o no, se tendría que efectuar el citado examen de novedad, si bien no de la misma forma en que se aplica actualmente, si de manera análoga al

³⁸ Registro No. 160374, Localización: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Página: 4105, Tesis: I.15o.A. J/15 (9a.), Jurisprudencia Materia(s): Administrativa.

mismo, pues sería mediante la confronta de los sonidos, a través del cual podríamos conocer y percibir esa distintividad.

La distintividad de los sonidos puede basarse en diferentes elementos, entre los cuales pueden ser, la duración, el tipo de sonido (musical o no musical), sonido producido especialmente o un sonido preexistente. La confronta de los mismos, se podría realizar a través de la comparación de la representación gráfica de los sonidos, la cual puede ser mediante un pentagrama (del griego: penta: cinco, grama: escribir) es el lugar donde se escriben las notas y todos los demás signos musicales. Tiene cinco líneas y cuatro espacios, que se enumeran de abajo hacia arriba. Las líneas son horizontales, rectas y equidistantes, o bien mediante sus respectivos espectrogramas (registro gráfico o fotográfico de los datos de un espectro), la cual siguiendo el mismo criterio señalado en la jurisprudencia citada, permitiría saber si el sonido propuesto a registro es distintivo o no. Ahora bien respecto a la descriptividad de los sonidos, es necesario el apuntar que los sonidos descriptivos de los productos o servicios a distinguir, no podrían ser sujetos de registro, pues los mismos incurrirían en una de las prohibiciones señaladas en el artículo 90 de la Ley de la materia.

3.2.2 Perceptibilidad de los sonidos.

La perceptibilidad de las marcas, es un elemento indispensable y natural de las mismas, pues estas se encuentran destinadas a ser identificadas y reconocidas por los consumidores. En el caso de las marcas de sonido, se presenta tal circunstancia, salvo con la diferencia de que estas podrán ser percibidas por el sistema auditivo, como se ha puntualizado en multicitadas ocasiones, en México no es dable este tipo de marcas, precisamente por este elemento, ya que nuestra legislación restringe el registro solamente a marcas perceptibles visualmente, dejando de lado el hecho de que las marcas de sonido, si bien es cierto que no son visualmente perceptibles, si son representables gráficamente, y es que actualmente existen diversos medios de representación gráfica de los signos sonoros como lo

son: su notación musical, su descripción verbal o el diagrama de frecuencia de las mismas.

3.2.3 Especialidad de los sonidos.

El elemento de especialidad es también aplicable a las marcas de sonido, pues el sonido que se pretenda registrar deberá ser aplicado de manera específica a un producto o clase de producto en particular, ello con el objeto de evitar posibles confusiones. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de los sonidos este requisito es un tanto más sensible, pues aun a pesar de que un sonido fuese registrado en una clase determinada, existe el riesgo de que un sonido igual o similar, pero aplicado a otra clase o producto totalmente distinto, crease confusión en el público; y es que al ser percibidos los sonidos por el oído y éste a su vez no discriminar los mismos, percibe estos de manera igual, siempre y cuando se trate de los mismos. Es decir por ejemplo si el famoso rugido de la Metro Golden Meyer, que comúnmente identificamos y asociamos a películas elaboradas por esa casa productora, fuese aplicado o utilizado para teléfonos celulares, ello podría causarnos confusión respecto a que producto se está publicitando, pues primeramente pensaríamos en películas de la citada productora, sin embargo el sonido ya contextualizado nos daría una idea clara de a que tipo de producto se está refiriendo, logrando con ello cumplir con el principio de especialidad de las marcas.

3.2.4 Novedad de los sonidos.

El elemento de novedad, al igual que las marcas tradicionales en los signos sonoros tendrán que presentar novedad, pues para poder obtener el registro solicitado, no deberán existir registros o solicitudes de registro de sonidos que sean similares al pretendido, como ya se ha puntualizado, la novedad no se refiere a que el sonido tenga que ser nuevo totalmente, de hecho en el caso de los sonidos podríamos estar hablando de sonidos preexistentes o sea sonidos que ya existen en la naturaleza o creados con algún otro objeto, pero dadas sus características

pueden ser registradas como marcas, como fragmentos de canciones, sonidos emitidos por animales o sonidos de la naturaleza.

3.3 Los Jingles como signos distintivos y algunas marcas de sonido.

Como se ha podido ver, los sonidos pueden ser considerados como marcas, pues los mismos cumplen con los elementos necesarios para que se les considere de tal manera.

Aun a pesar de lo anterior, los sonidos han jugado un papel importante en la distinción de productos o servicios, ello a través de los denominados *jingles*³⁹ (su traducción al español significa tintinear). Los Jingles, son sonidos muy cortos que consisten solamente en un eslogan o una melodía. Estos fueron utilizados principalmente en la radio para identificar sus emisiones, sin embargo dada su gran eficacia actualmente los jingles son utilizados no solamente en el radio. Algunos jingles conocidos en nuestro país son:

Producto	Jingle
Juguetes mi Alegría	"Con juguetes mi alegría siempre felices estamos, con juguetes mi alegría aprendemos y jugamos"
Tenis Bubble Gummers	"Los zapatitos más chavitos."
Limpiador Pinol	Pinol, Pinol, aromatiza, limpia y desinfecta
Limpiador Fabuloso	Mira como limpia mi Fabuloso, todo queda más fragante y oloroso, limpia el baño (Fabuloso), la cocina (Fabuloso), deja tu piso brillante y en un instante, todo lo limpia y perfuma Fabuloso. Fabuloso, hace feliz a tu nariz.

³⁹ La traducción al español de la palabra *jingle*, es: cascabeleo, tintineo, sonido, fuente: GARCÍA-PELAYO Y GROSS, Ramón, Gran Diccionario Español- Inglés English- Spanish Dictionary Unabridged edition, Ed. Larousse, México 2001, pág. 337.

De igual forma algunas empresas han utilizado a los sonidos, como un elemento de distintividad de sus productos o servicios, logrando que algunos de ellos sean reconocidos como marcas, sino bien legalmente, sí fácticamente, algunos ejemplos de estas empresas son:

Empresa	Productos o Servicios
NOKIA	Equipos celulares
NEXTEL	Radio telecomunicación
Metro Golden Meyer	Productora de películas
INTEL	Microprocesadores de computadora
Walt Disney	Productora de películas
Twentieth Century Fox	Productora de películas
Pixar	Productora de animaciones
Marlboro	Productos de tabaco (Cigarro)

Ha sido tal, la penetración de algunos sonidos, que incluso algunos han sido reconocidos como marcas en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos de Norteamérica, país donde se ha otorgado el registro a algunos sonidos:

EMPRESA PRINCIPAL ACTIVIDAD	USO DEL SONIDO	DESCRIPCIÓN DEL SONIDO PRESENTADA	DIRECCIÓN DE INTERNET, DONDE SE PUEDE CONSULTAR EXPEDIENTE Y ESCUCHAR EL SONIDO REGISTRADO
Metro Golden Meyer - Productora de películas	Introducción de sus películas	El rugido de un león	http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4006:l4kcg4.4.1 http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ahrpa/opa/kids/soundex/73553567.m p3
Twentieth Century Fox Film - Productora de	Introducción de sus películas	La marca consiste en nueve bares de los acordes musicales principalmente en la bemol, los acordes	http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4007:20h449.2.1 http://www.uspto.gov/web/offices/ac/

películas		que consisten en cuatro corcheas y dieciséis notas.	ahrpa/opa/kids/soundex/74629287.mp3
Intel Corporation – Microprocesadores de computadora	Inicio de arranque de los microprocesadores	La marca consiste en una progresión tono de audio de cinco de las notas re bemol, re bemol, G, D y PLANA A	http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4009:cbt5pp.2.1 http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ahrpa/opa/kids/soundex/75332744.mp3
Edgar Rice Burroughs, Inc - Creador de Tarzán.	Promocionales de juguetes de Tarzán	La marca consiste en el sonido del famoso grito de Tarzán. La marca es un grito que consiste en una serie de aproximadamente diez sonidos, alternando entre el pecho y los registros de la voz de falsete, de la siguiente manera - 1) un sonido semi-largo en el registro de pecho, 2) un breve sonido de un intervalo de un octava más una quinta parte el sonido anterior, 3) un sonido corto a un tercero mayor del sonido anterior, 4) un breve sonido de un tercero mayor del sonido anterior, 5) un sonido largo hasta una octava más una tercera de mayor el sonido anterior, 6) un breve sonido una octava del sonido anterior, 7) un breve sonido de un tercero mayor del sonido anterior, 8) un sonido corto a un	http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4005:aja5ad.2.1 http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ahrpa/opa/kids/soundex/75326989.mp3

		tercero mayor del sonido anterior, 9) un sonido corto un tercero mayor del sonido anterior, 10) un sonido largo hasta una octava más una quinta del sonido anterior.	
Yahoo, Inc. – Servidor de Internet	Servicios de internet.	La marca consiste en el sonido de una voz humana canto tirolés "YAHOO"	http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4007:ej6jus.2.1 http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ahrpa/opa/kids/soundex/75807526.m p3
TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY – Productora de programas de televisión.	Introducción de la caricatura Looney Tunes.	La marca consiste en treinta (30) notas musicales que comprenden los si bemol3 notas, mi bemol4, D4, C4, si bemol3, G3, si bemol3, mi bemol4, mi bemol4, D4, C4, DFlat4, D4, D4, D4, si bemol3, C4, si bemo3, D4 , D4, si bemol3, C4, G3, G3, si bemol3, B3, C4, D4, mi bemol4 y G4. La marca consiste en la canción del tema de Merrie Melodies.	http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4002:eguus1.2.1 http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ahrpa/opa/kids/soundex/75934537.m p3
Twentieth Century Fox Film – Productora de películas	Sonido característico de Homero Simpson, personaje de la caricatura Los Simpsons	La marca consiste en la palabra hablada "D'oh"	http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4010:66fdgk.2.1 http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ahrpa/opa/kids/soundex/76280750.m p3

Como se pudo observar en el anterior listado, no son pocos los sonidos que han sido reconocidos y a los cuales se les ha otorgado el registro de marca, lo cual denota la relevancia y aplicación que tienen los mismos para poder diferenciar

productos o servicios, así mismo con la lectura de la columna denominada “**USO DEL SONIDO**”, resulta fácil el poder recordar el sonido al cual hacemos referencia; demostrando con ello que los sonidos son susceptibles de considerarse como marcas, dadas sus características y elementos.

3.4 Algunas legislaciones que permiten el registro de sonidos como marcas.

Diversas legislaciones en el mundo han permitido el registro de signos sonoros como marcas, como lo son los siguientes:

- España.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre. En su Artículo 4. Dentro del Título II. Denominado Concepto de Marca y prohibiciones de Registro. Capítulo I Concepto de Marca, establece lo siguiente:

“Artículo 4. Concepto de marca.

1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

2. Tales signos podrán, en particular, ser:

a...

b...

c...

d...

e. Los sonoros.

f. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.”

Como se puede observar en el inciso e., anterior se señala de manera expresa que los signo sonoros, podrán constituir una marca en aquel país.

- Argentina

Ley de Marcas (Ley No. 22.362 -B.O. 2/1/81-), en su artículo 1° del CAPÍTULO I - DE LAS MARCAS, SECCIÓN I - Derecho de propiedad de las marcas señala cuales son los signos que podrán ser registrados como marcas:

“ARTÍCULO I - Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.”

Si, bien no señala de manera expresa el que lo sonidos o signos sonoros puedan ser registradas como marcas; ello no quiere decir que los elementos que enuncia el mismo artículo sea limitativo, pues en el texto del mismo establece “todo otro signo con tal capacidad”, refiriéndose a la capacidad distintiva. Y en virtud de que los signos sonoros como ya se vio, cuentan con tal capacidad. Estos serán capaces de registro.

CAPÍTULO 4

VIABILIDAD DEL REGISTRO DE SONIDOS COMO MARCAS

4.1 El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La autoridad competente en materia de Propiedad Industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El IMPI, es un organismo público descentralizado, lo que le permite tener independencia operativa, administrativa y financiera, pues cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La propia Ley de la Propiedad Industrial, señala mediante el artículo 6° dichas características, así mismo, señala las facultades con las cuales contará el Instituto.

“Artículo 6o.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

- I. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto;*

- II. Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología*

industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;

III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

IV. Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

V. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

VI. Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar

las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

VII. Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

VIII. Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;

IX. Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;

X. Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley, así como establecer las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación electrónica y su puesta en operación;

Deberán publicarse en el ejemplar del mes inmediato posterior a su emisión, todas las resoluciones emitidas en los procedimientos de declaración administrativa que prevé esta Ley, así como las que desahoguen peticiones que tengan por objeto modificar las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos;

XI. Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;

XII. Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante:

a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;

b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;

c) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;

d) La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

e) La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

f) La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;

- XIII. *Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;*
- XIV. *Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero.*
- XV. *Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;*
- XVI. *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, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;*
- XVII. *Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia;*
- XVIII. *Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;*
- XIX. *Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;*

- XX. Formular y ejecutar su programa institucional de operación;*
- XXI. Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Economía, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y*
- XXII. Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demás disposiciones legales aplicables.”*

Como se pudo observar en el presente artículo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se encarga de todos los procedimientos relativos a la Propiedad Industrial y es que le es conferido el estudio, análisis, otorgamiento, protección y vigilancia de los derechos de la Propiedad Industrial en todos sus aspectos.

4.1.1 Antecedentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDT), dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento industrial, es el antecedente inmediato del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). La DGDT tenía como objetivo el promover el desarrollo tecnológico, especialmente a través de la protección a la propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología.

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, hubo avances importantes, así como diversas modificaciones en la operación del Instituto, 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, y es entonces cuando se le confieren 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.⁴⁰

4.1.2 Estructura Orgánica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El IMPI, desde su conformación ha sufrido múltiples cambios en diversas ocasiones en lo que se refiere a su estructura orgánica, siendo la última de ellas en 1999.

⁴⁰ Véase http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/que_es_el_impi consultada 20 de marzo 2012.

Dicho Instituto se encuentra conformado de la siguiente manera:

I. Junta de Gobierno;

II. Dirección General;

III. Direcciones Generales Adjuntas de:

a) Propiedad Industrial, y

b) Los Servicios de Apoyo;

IV. Coordinaciones de:

a) Coordinaciones de:

i) Subdirección Divisional de Planeación;

ii) Subdirección Divisional de Evaluación

Coordinación Departamental de Integración Documental y Estadística;

ii) Subdirección Divisional de Examen de Fondo de Patentes Áreas Biotecnológica, Farmacéutica y Química;

- Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Química;

- Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Biotecnológica;

- Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Farmacéutica;

- Coordinación Departamental de Calidad y Opiniones Técnicas;

iii) Subdirección Divisional de Examen de Fondo de Patentes Áreas Mecánica, Eléctrica y de Registros de Diseños Industriales y Modelos de Utilidad;

- Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Mecánica;

- Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Eléctrica;

- Coordinación Departamental de Examen Área Diseños Industriales y Modelos de Utilidad;

b) Proyectos Especiales

- i) Subdirección Divisional de Procesamiento Administrativo de Marcas;
 - Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos;
 - Coordinación Departamental de Archivo de Marcas;
- ii) Subdirección Divisional de Examen de Signos Distintivos A;
 - Coordinación Departamental de Examen de Marcas A;
 - Coordinación Departamental de Examen de Marcas B;
- iii) Subdirección Divisional de Examen de Signos Distintivos B;
 - Coordinación Departamental de Examen de Marcas C;
 - Coordinación Departamental de Examen de Marcas D;
- iv) Subdirección Divisional de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas;
 - Coordinación Departamental de Resoluciones Jurídicas de Signos Distintivos;
 - Coordinación Departamental de Conservación de Derechos;

V. Direcciones Divisionales de:

- a) Patentes,
- b) Marcas,
- c) Protección a la Propiedad Intelectual,
- iv) Subdirección Divisional de Cumplimiento de Ejecutorias;
 - Coordinación Departamental de Cumplimiento de Ejecutorias;
 - Coordinación Departamental de Recursos de Revisión;
- v) Subdirección Divisional de Marcas Notorias; Investigación; Control y Procesamiento de Documentos;
 - Coordinación Departamental de Resoluciones de Marcas Notorias;
 - Coordinación Departamental de Procesamiento de Documentos;
 - Coordinación Departamental de Inteligencia y vínculo con Autoridades Federales, de las Entidades Federativas y Municipales;
- d) Sistemas y Tecnología de la Información,
- e) Promoción y Servicios de Información Tecnológica,

f) Relaciones Internacionales,

g) Oficinas Regionales,

Titular de la Oficina Regional Centro;

- Coordinación Departamental de Marcas y Protección a la Propiedad Industrial;

- Coordinación Departamental de Invenciones y Servicios de Información Tecnológica;

- Coordinación Departamental de Promoción;

h) Administración y

i) Asuntos Jurídicos, y

VI. Órgano Interno de Control, que se rige conforme al artículo 21 de este Reglamento.

El máximo órgano del IMPI es la Junta de Gobierno, la cual se encuentra conformada a saber por 10 integrantes, los cuales son designados de la siguiente manera:

“Artículo 7 BIS.- La Junta de Gobierno se integrará por diez representantes:

I. El Secretario de Economía, quien la preside;

II. Un representante designado por la Secretaría de Economía;

III.- Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

IV. Sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología.

Por cada representante propietario, será designado un suplente, quien asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno en ausencia del

primero, con todas las facultades y derechos que a éste correspondan.”

El motivo por el cual la Junta de Gobierno es integrada por miembros de diversas Secretarías de Estado, obedece al hecho de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tendrá una estrecha relación con las mismas, ello con motivo de los informes respecto del estado de la ciencia y tecnología que le son requeridos, así como el análisis que deberá realizar para el otorgamiento y protección de derechos.

La operación y toma de decisiones cotidianas del Instituto, son tomadas por el Director del mismo, quien es además el representante legal de este y es nombrado por el Presidente de la República Mexicana.

“Artículo 7 BIS 1.- El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Comercio y Fomento Industrial por la Junta de Gobierno.”

Las facultades mencionadas, han sido delegadas por el Director del Instituto en la estructura jerárquica del mismo.

4.2 Procedimiento de registro de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El presentar una solicitud de registro de marca, ante el IMPI es algo relativamente simple, pues dicho procedimiento se encuentra contenido dentro del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual describiremos a continuación de conformidad con el mismo.

Primero es necesario, saber si la marca que se pretende registrar, no incurre en ninguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues en caso de que incurra en alguna de ellas, el pretendido registro será negado en los términos de dicho artículo.

Una vez hecho lo anterior, resulta indispensable clasificar la marca, es decir encuadrar los productos o servicios que se desean distinguir con ella, esta clasificación de los productos o servicios deberá corresponder a alguna de las previstas dentro de las 45 existentes dentro de la Clasificación Internacional NIZA.

La presente clasificación se puede hacer de manera general o específica, es decir, dentro del espacio indicado para tal objeto en el formato oficial, para indicar los productos o servicios a amparar se pueden indicar todos los productos o servicios que contenga la Clase de que se trate, o bien indicar únicamente los productos o servicios para los cuales habrá de ser utilizada la marca pretendida.

Posteriormente se deberá llenar el formato oficial, el cual se puede obtener de la página en internet del Instituto,⁴¹ dicho formato en su anverso contiene las instrucciones de llenado del mismo. Es importante el puntualizar que tal y como lo indica el mencionado formato, el mismo no puede ser modificado, por tratarse de un formato oficial.

Una vez requisitado debidamente el formato, este se deberá presentar en las oficinas del IMPI, junto con el comprobante de pago respectivo, el cual se hará con base en las tarifas establecidas por la Junta de Gobierno del IMPI, mas el importe del IVA correspondiente a dicha cantidad es necesario el clasificar la marca que deseamos registrar, esta clasificación deberá ser de conformidad con la clasificación internacional NIZA.

⁴¹ http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/formatos_2 Consultado el 12 de marzo de 2012.

4.3 Viabilidad del registro de sonidos como marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La viabilidad del otorgamiento de registro de marca a los signos sonoros, depende principalmente de modificaciones que habrían de hacerse a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento. Sin embargo, ese no es tal vez el mayor reto de dicho otorgamiento, sino los criterios que habrían de aplicarse para dicho otorgamiento; y es que como ya se ha visto, la diversidad de sonidos es tal que se puede decir que los mismos son infinitos, aún a pesar de ello, se ha dicho que el hombre no está acostumbrado a reconocer a los sonidos con el carácter de marcas, siendo este uno de los principales argumentos en conjunto de la carencia de perceptibilidad visual que tienen los mismos.

Si, bien es cierto, que no nos encontramos habituados a otorgar tal carácter a dichos signos, así como el hecho de que los mismos carecen del elemento visual, también resulta cierto que ambas circunstancias son subsanables. Respecto a la identidad como marcas de los sonidos, esta surgirá con el simple uso de los mismo con dicho carácter, pues de esa manera los consumidores nos acostumbraríamos a los mismo otorgándoles dicho atributo, siendo capaz de diferenciarlos cada vez más entre sí, pues estaríamos más atentos a las diferencias contenidas entre ellos, tal y como ocurre actualmente con las marcas; y es que hoy en día son tantas las marcas tradicionales que nos rodean, que no hemos vuelto especialistas en percibir las pequeñas diferencias entre unas y otras, pudiendo ocurrir de igual forma con los sonidos. En relación al elemento visual, como se ha señalado, este es subsanable mediante su descripción o representación grafica, ello sin afectar el poder distintivo que puedan poseer dichos signos.

Aunado a ello, es importante el señalar, que al igual que con las marcas tradicionales, los signos sonoros se encontrarían sujetos al cumplimiento de los requisitos ya estudiados, entre ellos el estudio de novedad, evitando con ello, se otorgase el registro de marcas que pudiesen crear confusión.

4.4 Posibles modificaciones a los artículos 88, 89, 113 y 114 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Como se ha visto, el principal impedimento legal al otorgamiento de registro de marca a los sonidos, radica en la propia definición legal que se tiene en nuestro país de marca.

Texto vigente de la Ley:

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

El mencionado impedimento, respecto al artículo citado puede ser subsanado con la supresión de la palabra “visible” de la misma, pudiendo quedar de la siguiente forma:

Texto sugerido:

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

La modificación que se sugiere no requiere ser mayor en el caso del presente artículo, pues mediante la misma se estaría quitando la limitante de los signos que pueden constituirse en marcas, dando con ello lugar al otorgamiento de registro de marca a los sonidos.

Otro de los impedimentos contenidos en la ley de la materia, se encuentra en el artículo 89 de la misma ley; pues es en este numeral, en el cual se señalan los

elementos que podrán constituir marcas, siendo por ello que se sugiere la siguiente modificación a efecto de que los sonidos pudiesen constituirse en marcas.

Texto vigente de la Ley:

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

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

Texto sugerido:

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

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

Ahora bien, en lo que respecta a la parte procedimental contenida en la LPI, también sería necesaria la modificación de algunos artículos, ello con el multicitado fin, de obtención de registro de sonidos como marcas.

Entre dichas modificaciones, se propone la adición del rubro sonoro, en el formato oficial otorgado por el IMPI, pues hay que recordar que dichas formas no pueden ser modificadas, mas que por el propio Instituto.

En razón de lo anterior, resultaría necesario el realizar la adición respectiva, en el artículo 113 de la Ley, pues dicho artículo establece algunos de los lineamientos necesarios para poder obtener el registro marcario pretendido, siendo uno de ellos el tener que señalar el tipo de marca que se pretende registrar, es decir si esta es

(NOMINADA, INNOMINADA, TRIDIMENSIONAL O MIXTA) debiendo añadirse el rubro de SONORA.

Texto vigente de la Ley:

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

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

Texto sugerido

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

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

De igual forma el artículo 114 de la Ley de la Propiedad también sufriría modificaciones, pues el mismo al igual que el artículo precedente, solo hace referencia a los actuales tipos de marcas aceptados en nuestro país, siendo (NOMINADAS, INNOMINADAS, TRIDIMENSIONALES O MIXTAS).

Texto vigente de la Ley:

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

Texto sugerido

Artículo 114.- *A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como ejemplares de la marca alguno de los medios idóneos para su apreciación y estudio. Los cuales podrán ser los siguientes:*

- a) *Tratándose de marcas nominadas e innominadas.
Impresión de las mismas a color o blanco y negro en formato no mayor de 10 x 10 cm.*

- b) *Tratándose de marcas de tipo tridimensionales:
Dos ejemplares de la marca que se pretende registrar, así como diagrama de la misma con descripción de esta.*

- c) *Tratándose de marcas de tipo sonoras:
CD con grabación del sonido que se pretende registrar en formato WAV, MP3, ACC, OGG, AIFF o cualquier otro formato de uso común o estándar, en una calidad mínima de 128 kbps; así como representación gráfica del sonido a registrar, la cual podrá ser sonograma o cualquier otro, que demuestre la grafica del sonido.*

- d) *En el caso de las marcas mixtas, deberán entregarse los ejemplares correspondientes a las tipos de marcas que tratan de mezclarse en la marca mixta a registrar.*

Las modificaciones propuestas anteriormente, si bien son breves, las mismas resultan necesarias y sustanciales con el fin de llevar a cabo el otorgamiento del registro marcario de sonidos.

CONCLUSIONES

- PRIMERA.-** Las marcas juegan un papel preponderante en la competencia de mercados en el mundo actual, por lo que corresponde al Estado elaborar todas las políticas y normatividades correspondientes con el fin de proteger los derechos conferidos por las mismas.
- SEGUNDA.-** Actualmente el mercado marcario se encuentra saturado por el gran número de registros otorgados provocando con ello que sea cada vez más difícil el lograr crear una marca que no encuentre semejanza en alguna otra ya registrada. Así mismo el número de sonidos que se pueden llegar a crear, resulta técnicamente infinito.
- TERCERA.-** Los sonidos, resultan idóneos para distinguir productos o servicios al igual que las marcas tradicionales, pues estos cumplen con todos y cada uno de los elementos indispensables de las marcas, además de poseer un poder evocativo, es decir nos hacen recordar un conjunto de cosas, momentos o etapas con su percepción. Siendo por ello el que sea viable el otorgamiento de registro marcario a los mismos.
- CUARTA.-** La visibilidad si bien, actualmente es un requisito legal para que un signo distintivo pueda constituir una marca, el mismo no es indispensable para que dicho signo cumpla con la función distintiva inherente a las marcas, siendo por ello el que los sonidos podrán constituirse como tales, mediante las modificaciones legales propuestas o algunas otras con igual sentido.
- QUINTA.-** El registro como marcas de los sonidos implica un nuevo reto para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero el mismo no resulta insuperable, tal y como ha sido demostrado por diversos los países, que actualmente admiten el registro de sonidos como marcas, dichos

países al igual que México tuvieron que realizar modificaciones tanto en sus legislaciones, como en sus procedimientos con el objetivo de poder llevar a cabo tales registros.

SEXTA.- El registro de sonidos como marcas, traería como ventaja el que se creasen nuevos medios publicitarios llevando consigo el que se creasen nuevas industrias dedicadas precisamente a la generación de sonidos con tales fines, además de que las empresas tanto nacionales como internacionales encontrarían mas atractiva la inversión en nuestro país, pues podrían proteger sus marcas de una forma más amplia.

BIBLIOGRAFÍA

- BARRERA GRAF, Jorge, Tratado de derecho mercantil, generalidades y derecho industrial, Porrúa, México 1957.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, Civitas, España 2009.
- CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego, Derecho de Marcas, Reus, Argentina 2007.
- GRAY, Peter, Psicología, Una nueva perspectiva, 5ª Ed. Mc Graw Hill, México 2008.
- NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de Marcas, Porrúa, México 1985.
- OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, LexisNexis, Argentina 2003.
- RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, Mc Graw Hill, México 1998.
- SOLORIO PÉREZ, Oscar Javier, Derecho de la Propiedad Intelectual. Oxford, University Press, México 2010.
- VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, La Propiedad Intelectual. Derechos de autor, Propiedad Industrial, Conceptos y Procedimientos, Marcas, Patentes, Variedades Vegetales, Biotecnología. Trillas, México 2007.

LEGISLACIÓN

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
- REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
- CONVENIO DE PARIS
- CLASIFICACIÓN DE NIZA
- ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

OTRAS FUENTES

- Guía del Usuario de Signos Distintivos
- Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua Española, 22ª Ed. España 2001.

FUENTES ELECTRÓNICAS UTILIZADAS

<http://www.wipo.int/portal/index.html.es>

<http://www.impi.gob.mx/>

http://www.bitlaw.com/source/tmep/1301_04.html

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

<http://www.rae.es/rae.html>

http://www.cpaglobal.com/newlegalreview/?q=1117/holograms_the_next_generation_of_trademarks

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

http://www.wipo.int/classifications/nice/es/about_the_ncl/preface.html

http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/que_es_el_impi

http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/formatos_2

<http://ius.scjn.gob.mx/paginas/tesis.aspx>