



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

---

---

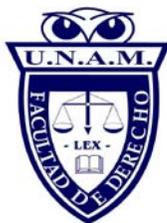
FACULTAD DE DERECHO

*EVALUACIÓN DE LA DESCRIPTIVIDAD DE  
UNA MARCA EN  
IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL*

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:  
LICENCIADA EN DERECHO  
P R E S E N T A:

**SAMIRA DANAE MARTÍNEZ CHÁVEZ**



DIRECTOR DE TESIS:  
LIC. IGNACIO E. OTERO MUÑOZ

CIUDAD UNIVERSITARIA 2015



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.



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AVENIDA DE  
MEXICO

FACULTAD DE DERECHO  
SEMINARIO DE PATENTES,  
MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR  
OFICIO No. SPMDA/032/IV/2015

ASUNTO: TÉRMINO DE TESIS

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

La pasante de Derecho **C. MARTÍNEZ CHÁVEZ SAMIRA DANAÉ**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del Lic. Ignacio E. Otero Muñoz, la tesis titulada:

**"EVALUACIÓN DE LA DESCRIPTIVIDAD DE UNA MARCA EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL"**

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

**ATENTAMENTE**  
**"POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU"**  
Ciudad Universitaria, D.F. a 7 de Mayo de 2015

  
**LIC. IGNACIO E. OTERO MUÑOZ**  
**DIRECTOR DEL SEMINARIO**

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

IEOM\*rght

**Dedico especialmente y con profunda devoción este trabajo:**

“A Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas  
mucho más abundantemente de lo que pedimos  
o entendemos...a Él sea la gloria”.

En memoria de Mis abuelos †, que siempre  
están en mis pensamientos.

A mi amada, especial y peculiar familia:  
Mi Madre, Padre y Hermana, por su infinita paciencia  
y aliento en la realización de esta investigación.  
A quienes nunca podré pagar todos sus desvelos  
ni aún con las riquezas más grandes del mundo.

Al Licenciado Ignacio Eugenio Otero Muñoz:  
Por hacer posible este proyecto y a quien admiro profundamente.

Al Licenciado Juan Guillermo Díaz Ordaz Zamudio:  
Por sembrar en mí el gusto por la Propiedad Intelectual.

A Yared, Valeria, Carlos Esteban, Cuauhtémoc, José Carlos, Víctor Florentino,  
Brenda Y., Joel Aceves, Miguel Velázquez y Juan Antonio:  
“Lo que no tenemos lo encontramos en un amigo.  
Creo en este obsequio y lo cultivo desde la infancia”.  
Gracias por lo que cada uno me ha enseñado,  
y ha compartido conmigo, los admiro profundamente.

Al Lic. Juan Carlos Sabais Herrera:  
Por brindarme la oportunidad de ser parte de su equipo,  
por su apoyo y paciencia.

A mi Alma Mater  
Por darme la oportunidad de formarme  
como profesionista.

## ÍNDICE

<b>CAPITULO I CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA MARCA.....</b>	<b>3</b>
1. ANTECEDENTES.....	3
2. CONCEPTO DE MARCA.....	6
3. FUNCIONES DE LAS MARCAS.....	10
4. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS.....	16
5. CATEGORÍAS DE LAS MARCAS:.....	19
a) Nominativas.....	21
b) Innominadas.....	22
c) Tridimensionales.....	22
d) Mixtas.....	24
6. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL REGISTRO DE LA MARCA.....	25
7. FUENTES DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.....	28
a) Uso.....	28
b) Registro.....	29
<b>CAPITULO II INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....</b>	<b>31</b>
<b>1. AUTORIDAD ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....</b>	<b>31</b>
<b>2. FACULTADES DEL INSTITUTO.....</b>	<b>35</b>
a) Ley de la Propiedad Industrial.....	36
b) Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	40
c) Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	49
<b>3. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO Y SUS FACULTADES..</b>	<b>56</b>
a) Junta de Gobierno.....	57
b) Director General.....	57
c) Oficinas Regionales.....	58
<b>CAPITULO III SUPUESTOS QUE DETERMINAN LA IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA.....</b>	<b>61</b>
1. SOLICITUD DEL REGISTRO MARCARIO.....	61
2. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA SOLICITUD.....	62

3. TRÁMITE DE LA SOLICITUD.....	65
a) Examen de Forma.....	66
b) Examen de Fondo.....	69
4. CAUSAS QUE DETERMINAN LA IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA....	73
5. NEGATIVA DEL REGISTRO.....	92
6. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ANTE LA NEGATIVA DEL REGISTRO.....	93
7. CONCESIÓN DEL REGISTRO.....	97
<b>CAPITULO IV SOLICITUD DEL REGISTRO MARCARIO EN CUANTO A LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO.....</b>	<b>99</b>
1. PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	99
2. FACULTAD DEL INSTITUTO PARA REALIZAR TRADUCCIONES EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL.....	112
3. CASO PRÁCTICO: NEGATIVA DE REGISTRO DE UN SIGNO DISTINTIVO POR SER CONSIDERADO DESCRIPTIVO AL TRADUCIRLO AL IDIOMA ESPAÑOL.....	124
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>139</b>
<b>BIBLIORAFÍA.....</b>	<b>143</b>

# CAPITULO I

## CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA MARCA

### 1. ANTECEDENTES

La marca comercial como ahora la conocemos, es fruto de una evolución histórica, la cual se puede estudiar desde diferentes culturas, pues el fin para el cual fue creada, surge del deseo que nace del creador, productor y propietario de bienes y servicios, para que éstos y aquél sean reconocidos por las personas que los adquieren, para distinguirlos de los de otros productores de los mismos o similares bienes o servicios.

Podemos decir, que una vez que el hombre se convirtió en sujeto generador de riqueza mediante la producción de un artículo o la prestación de un servicio, tuvo la necesidad de identificar o hacer identificables los productos que elaboraba.

Ejemplo de esto, lo podemos observar al remontarnos al año 2000 a.C., con los ganaderos de Egipto, quienes crearon un bastón de hierro con el que quemaban la piel de sus reses para *marcar* su propiedad sobre éstas, evitando así que algún astuto pudiera robarlas sin que el dueño tuviera forma de demostrar que eran suyas; así con el desarrollo del comercio fue como estas quemaduras distinguían la procedencia del ganado, y de esta forma se dice que estas marcas en la piel guiaban la elección de compra, provocando que las “señales” de los ganaderos con mejor producto fueran las más solicitadas.

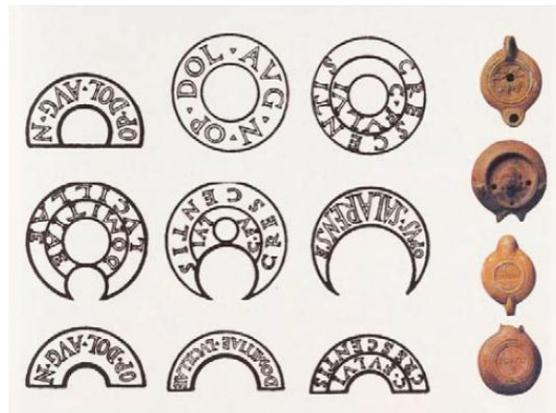
Los griegos utilizaban un nombre para identificar sus obras de arte, por ejemplo en lo referente a la alfarería, forma de marcar a la que denominaron *sigilla*<sup>1</sup>. *Asimismo*, se han encontrado restos arqueológicos <sup>1</sup> en los que se observa que entre los fabricantes de barro era habitual marcar con huellas dactilares o con

---

<sup>1</sup>PAZMIÑO YCAZA, Antonio, *Introducción al Derecho Marcario y a los Signos Distintivos*, Revista Jurídica de Propiedad Intelectual Tomo I, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, pág. 133.

dibujos sencillos como pescados, cruces, etc., sus productos. Como se puede advertir, los símbolos son la primera forma visual de las marcas.<sup>2</sup>

Por su parte los romanos lo aplicaban en productos de vino, quesos y materiales de construcción; ya para el siglo I d.C., los símbolos de los comerciantes más reconocidos se comenzaron a falsificar, con el fin de que las personas adquirentes creyesen que eran productos genuinos del símbolo falsificado y así vendían más sus productos; es aquí donde se dieron los primeros casos de imitación y donde encontramos la primera norma aunque muy elemental, que determinaban algún tipo de disposición sancionadora en este tema, La Ley Cornelia<sup>3</sup>, que penaba el uso de un nombre falso, por ello es que se cree que Roma fue la cuna del uso de marcas, en una forma similar a la que se da en la actualidad<sup>4</sup>.



Sin embargo, con la caída del Imperio Romano, el rico y complejo sistema de comercio se vio afectado en gran manera, y los símbolos como aspecto diferenciador de productos, pasaron a jugar un rol secundario al desarrollarse otro tipo de comercio más local.<sup>5</sup>

<sup>2</sup><http://www.ondho.com/marcas> Ondho, Comunicación con Alma, *La evolución de la marcas*. Barcelona, España.

<sup>3</sup>IBIDEM. Ondho.

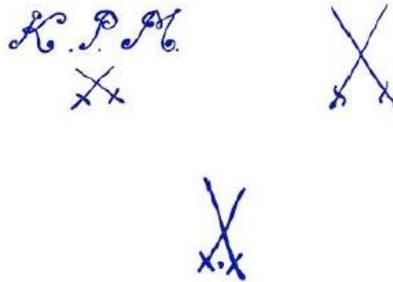
<sup>4</sup>IBIDEM. Ondho.

<sup>5</sup><http://www.elmercuriomediacenter.cl> El mercurio, Media Center, *La historia tras las marcas y el nacimiento del marketing moderno*, Colombia.

Posteriormente los reyes, aristócratas y emperadores comenzaron a utilizar escudos para diferenciarse de otros de diferentes regiones, por ejemplo: la Flor de Lis en Francia, el Águila en el escudo del Imperio Austro-Húngaro, el Crisantemo Imperial en Japón, etc.



Ya para los siglos XVII y XVIII, en Francia y Bélgica se les realizaba un dibujo o iniciales a la porcelana, tapicería y mobiliario, para que las personas reconocieran el trabajo de los creadores de este tipo de productos.



La Revolución Industrial representó un punto cumbre para el desarrollo de las marcas a nivel global y más similares a como las conocemos ahora. Así a finales del siglo XIX, aparecen marcas como Coca-Cola, Michelin, Kodak, entre otras, cabe mencionar que la cerveza Bass fue la primera marca registrada en 1875.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>IBIDEM. El Mercurio.



En los últimos años la situación del *mercado* ha cambiado, las empresas son capaces de estar presentes en más regiones del mundo, existe exceso de productos y publicidad, así en este contexto la diferenciación entre productos es cada vez más difícil y por lo tanto necesaria, para sobresalir.

## 2. CONCEPTO DE MARCA

La palabra marca tiene la acepción inglesa “Brand”, la cual a su vez deriva del antiguo vocablo escandinavo “Brandr”, que alude a quemar, en este caso, “marcar” el ganado, que como ya dijimos, era una de las fuentes principales de ingreso y comercio desde el antiguo Egipto a Roma.<sup>7</sup>

En alemán “*mark*” significa “*señal dibujada, pegada, hecha a fuego, etc., en una cosa, un animal, una persona o en un esclavo para distinguirlo o saber a quién pertenece*”.<sup>8</sup>

En castellano significa “*acción de marcar. Señal hecha en una persona, animal o cosa para distinguirla o denotar calidad. Distintivo que el comerciante pone a sus productos*”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>IBIDEM. El Mercurio.

<sup>8</sup><http://es.pons.com/traducción/alemán-español/Mark> PONDS, *Diccionario*, Alemania.

<sup>9</sup><http://lema.rae.es/drae/?val=Marcar> Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, España.

El Doctor Rangel Medina señala que la marca “*se considera como el **signo** de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios **para diferenciar** sus mercancías o servicios de los de sus competidores*”.<sup>10</sup>

La marca a decir de Castrejón García es “*Todo **signo** o medio material **que permite** a cualquier persona física o jurídica **distinguir** los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.*”<sup>11</sup>

Nava Negrete considera que es *todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica, distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares, cuya finalidad inmediata es la de atraer y después conservarla y aumentarla.*

La ley de la Propiedad Industrial vigente, en su artículo 80, define a la marca como aquél **signo visible que distinga** productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, en ese tenor, la marca tiene como objetivo diferenciar ante el consumidor productos o servicios de los de su competencia, de acuerdo a esta definición Magaña Rufino concluye que:

- a) La marca debe ser un signo
- b) Ese signo debe ser perceptible visualmente
- c) Su finalidad es diferenciar productos o servicios de una empresa frente a productos o servicios de otras que concurren en el mercado.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcario*, México, Editorial Libros de México, 1960, pp. 153 – 169.

<sup>11</sup>CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*, Cárdenas Editor Distribuidor, México, , 2003, pp. 105.

<sup>12</sup>MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, Porrúa, México 2011, pág. 49.

Una vez que hemos visto un esbozo de los antecedentes de la marca podemos entender mejor las características o elementos esenciales de cada definición que los autores señalan en cuanto ésta, así en esencia la marca es un signo (entiéndase nombre, símbolo, diseño o la combinación de éstos) que se utiliza para distinguir los productos o servicios ofrecidos por una persona ya sea física o moral, de los ofrecidos por otra, es decir, que la marca es el signo que individualiza los productos y servicios de una empresa para distinguirlos de los de sus competidores, estableciendo cierto nivel o posición en la mente de los clientes.

Para ejemplificar lo anterior, tenemos a las marcas COCA COLA y PEPSI, las cuales se dedican principalmente a distinguir la venta de bebidas de cola.



En el marco de la Comunidad Europea, el artículo 2 de la Directiva de la Unión Europea 89/104/CEE (DME 89/104) dispone que *“podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de las personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra”*. El concepto de marca que nos propone el artículo 2 en cita,<sup>13</sup> obliga a que los signos que una persona desea registrar como marca de su empresa, debe necesariamente de ser expresado de forma gráfica. En ese sentido, dicha definición, se olvida de que las marcas también son indicadores de la calidad o prestigio de la empresa que los utiliza.

---

<sup>13</sup><http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/direc/direc.htm> Oficina de Armonización del Mercado Interior, *Marcas Comerciales*, Unión Europea.

De lo anterior, podemos inferir que la Ley de la Propiedad Industrial contempla en forma genérica a los signos distintivos, entre los cuales particularmente clasifica a:

- Marcas: La marca además de ser un canal de transmisión que une el interés de los empresarios en la individualización de su oferta, con el interés de los consumidores en adquirir de forma fácil, eficiente y económica un producto, es la unión entre el signo y el producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores, desencadenando en éstos ciertas representaciones del renombre o prestigio del producto o servicio.<sup>14</sup>
- Marcas Colectivas: Es cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas solicitan para distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus miembros, respecto de los productos o servicios de terceros que no forman parte de su asociación o sociedad.
- Denominación de Origen: Es importante destacar que el artículo 156 de la Ley de Propiedad Industrial define como denominación de origen al nombre de una región del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, por virtud de factores naturales y humanos. En ese orden de ideas el Tratado de Libre Comercio de América del Norte define indicaciones geográficas como cualquier indicación que identifica un producto como originario del territorio de uno de los países, o de una región o localidad del mismo, en casos en que determina calidad, reputación u otra característica del producto se atribuya esencialmente a su origen geográfico.
- Aviso Comercial
- Nombre Comercial

---

<sup>14</sup>MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A, *La Marca Engañosa*, Civitas, Madrid, 2002, pág. 25.

### 3. FUNCIONES DE LAS MARCAS

En la actualidad, debido a la creciente competencia entre las compañías que llevan a cabo actividades comerciales en más de un país, las marcas siguen persiguiendo el mismo fin que en sus inicios, ya sea para facilitarle al consumidor la identificación de un bien o servicio, o para identificar su calidad y precio.

Para B. Schmitt, autor de *Experiential marketing*, la marca debe ser un sujeto que interactúe con los consumidores con el objeto de producir experiencias, es decir, que la marca puede ser considerada como una herramienta de comunicación usada por el productor para atraer consumidores, así, la marca está definida por las personas según el conjunto complejo de imágenes y experiencias que existe en su mente. Los clientes integran todas sus experiencias de observación, uso o consumo de un producto con todo lo que escuchan y leen acerca de éste.

Entre las funciones de las marcas podemos encontrar las siguientes:

**DISTINCIÓN.** Podemos decir que la función primordial y de gran trascendencia de la marca, como ya vimos; es la de la *distinción o diferenciación* de los servicios o productos frente a otros iguales que se hallan en el mercado.

Las marcas permiten a los clientes organizar mejor su experiencia de compra ayudándolos a buscar y encontrar cierto producto dentro de una amplia gama de opciones, además comunican la calidad intrínseca del producto o servicio, hacen uso de características como imágenes distintivas, lenguaje, tipografía, colores y otros que permiten crear asociaciones para que los clientes se identifiquen con la marca.

**PROCEDENCIA.** También podemos considerar como función aquella referente a indicar la procedencia, es decir, relacionar el producto con quien dio origen a esa marca y brindar u ofrecer cierto tiempo de publicidad considerada autónoma, es decir, la marca adquiere prestigio y ello puede contribuir a ampliar la línea de

productos y que estos sean beneficiados por la experiencia y reconocimiento del producto con que inició la marca.

**PROTECCIÓN.** Otra función esencial es la de brindar protección al titular de la marca, garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla para identificar bienes o servicios, o a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago. “En un sentido amplio, las marcas promueven la iniciativa y la libre empresa en todo el mundo, recompensando a los titulares de las marcas con reconocimiento y por supuesto beneficios financieros.”<sup>15</sup>

La protección de las marcas es de vital importancia ya que también obstaculiza las actividades de los competidores desleales o falsificadores, por utilizar marcas similares para designar productos o servicios de menor calidad.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, enumera diversas funciones como son las siguientes:

- Ayudan al consumidor a identificar y distinguir productos o servicios.
- Constituyen una herramienta de comercialización y de creación de imagen y reputación.
- Pueden ser objeto de licencia y constituir una fuente directa de ingresos mediante el cobro de regalías.
- Son un componente fundamental de los activos de las empresas.
- Estimulan a las empresas a invertir en el mantenimiento y la mejora de productos de calidad.
- Pueden ser útiles a la hora de obtener financiación.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> [http://www.wipo.int/trademarks/es/about\\_trademarks.html](http://www.wipo.int/trademarks/es/about_trademarks.html) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Unión Europea.

<sup>16</sup> <http://ims.wipo.int/es/mod/scorm> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Unión Europea.

El autor suizo Martín Archard, clasifica las funciones de la marca, de la siguiente manera:

**Función de distinción:** No implica que la marca tenga que ser novedosa, ya que la marca puede no ser nueva pero si distintiva.

Para Archard es la función más importante del signo marcario, al distinguir los bienes o servicios de otros semejantes, significando el resultado de la naturaleza misma de la marca.

**Función de protección:** El registro de la marca concede a su titular un derecho de exclusividad que le permite impedir a terceros que la usen sin su consentimiento, así como impedir que la falsifiquen, imiten o cometan actos de competencia desleal en su perjuicio.

Deriva de su propia tutela legal, si tomamos en consideración que el público consumidor identifica los productos de su preferencia mediante la marca que éstos ostentan, indiscutiblemente necesita de la marca como una forma de protección en contra de aquella mercancía que no se encuentra legalmente marcada o cuya presentación se dirige a engañarlo.

**Función de indicación de procedencia:** Constituye la función más antigua del signo marcario, durante mucho tiempo fue considerada como la función esencial y fundamental de las marcas. Por esto el artículo 96 de la Ley de Propiedad Industrial de 1942 garantizaba a los titulares de marcas el derecho al uso exclusivo de una marca para distinguir los artículos que elaborara o vendiera y denotar su procedencia.

A pesar de la importancia que algunos autores siguen otorgando a esta función, consideramos que el signo marcario ha perdido poco a poco su función de procedencia, llegando actualmente a ser solo un signo de identificación, pues en la

práctica el público consumidor, conoce cada vez menos el origen de los diferentes productos y servicios, siendo así el elemento más importante el renombre adquirido por los productores asociados a una determinada marca.

Así, anteriormente se consideraba que las marcas indicaban el origen de las mercancías que fabricaban o elaboraban las empresas o las personas físicas, sin embargo en la actualidad la realidad es que una marca tiene su origen en determinado país y sus productos o servicios se realizan en otros países, por ejemplo la multinacional marca de ropa española Zara anteriormente fabricaba sus artículos con productos y telas españolas en su mayoría, ahora adquiere productos de China e India, y los etiqueta con su marca.

**Función social o de garantía de calidad:** Trata de que los consumidores pueden estar ciertos de que se les entregará el producto que desean comprar, mientras que para el fabricante representa un medio de distinguirse de sus compradores y simultáneamente de afirmar el valor de sus productos.

Todo signo marcario requiere ser identificado con una determinada calidad, pues el consumidor busca la marca del producto o servicio cuya calidad satisfaga sus expectativas, por esto afirmamos que el objeto de la marca no es en la mayoría de los casos, garantizar el origen de producto sino su calidad.

**Función de propaganda:** Se genera por el conocimiento que los consumidores adquieren con los artículos que la marca identifica.<sup>17</sup>

Esta función constituye un reclamo de producto o servicio amparado por la marca, en efecto, si tomamos en consideración que es la marca la que permite al consumidor identificar un producto o servicio de todos aquellos iguales o similares que existen en el mercado, podremos decir que es la marca lo que indirectamente permite la formación y conservación de la clientela, es por esto que el titular de la marca, tratará de otorgarle al público consumidor un producto o servicio de buena

---

<sup>17</sup>NAVA NEGRETE, Justo, *Derecho de las marcas*, Porrúa, México, pp. 151-152.

calidad, quien al haber quedado satisfecho al adquirir su producto o servicio lo solicitará nuevamente por su marca, difundiendo de esa forma las ventajas o cualidades del mismo, transformando así la marca en un valioso factor de atracción y conservación de la clientela.

Por otro lado, Magaña Rufino, considera que la marca cumple dos diferentes funciones, las cuales clasifica en:

**a) Indicadora de la procedencia empresarial.** Para que una empresa sea exitosa, depende de las decisiones electivas de terceros, es decir, de los consumidores.

En la actualidad existe una amplia y vasta gama de bienes y servicios que se ofrecen por las diferentes empresas, así entre los productos y servicios disponibles en el mercado, las empresas se encuentran con que la calidad de un producto no es apreciable al momento de su adquisición, por ejemplo: esto pasa con los productos empaquetados, embotellados, etc., cuya calidad no se puede apreciar al momento de la compra. Sin embargo, es en este momento, en el que la única guía consiste en saber quién es el fabricante, mediante precisamente la marca. Es en ésta, en la que se apoyan las reacciones de los consumidores, en atención a que son los consumidores los que tienden a asociar los productos o servicios con una marca, o bien a identificar quien es el productor, para tomar decisiones sobre la compra o no de un producto o servicio adquirido.

*En efecto, las empresas son creadas para obtener ganancias y por esta razón desean que los consumidores elijan los productos o servicios que ofrecen, por lo que es indispensable que el consumidor identifique perfectamente el grupo de productos o servicios que provienen de un mismo productor o prestador de servicios.*<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>GONDRA ROMERO, *Teoría General de Signos de Empresa*, Civitas, Madrid, 1996, pág. 830.

En ese sentido Kors, opina que la marca necesariamente ayuda al consumidor a conocer e identificar no sólo el producto o servicio, sino adicionalmente el origen empresarial, el cual crea una imagen en el consumidor sobre la calidad buena o mala del bien o servicio que adquiere y que le sirve en el futuro para tomar la decisión de adquirirlo nuevamente o elegir uno de la competencia.<sup>19</sup>

**b) Condensadora de la calidad del producto o servicio y reputación del fabricante o prestador de servicios.** Una vez que el consumidor adquiere un producto o servicio asociado con una marca, es común que realice un análisis para determinar la calidad de éste o el otro, para que de esta forma decida si fueron satisfechas sus expectativas. Dicho análisis será la guía para que el consumidor decida si adquirirá nuevamente el producto o servicio.

Por otro lado, la marca cumple el papel de asegurar el prestigio y consecuente éxito de los fabricantes y por supuesto de la marca, lo que será resultado de la inversión que el empresario realizó en calidad, imagen, etc., de sus productos o servicios, lo que hará que éste seguramente conserve su presencia en el mercado.

#### **4. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS**

Para que un signo sea aceptado, es decir, registrado como marca, debe de contar con diversas características que lo hagan distintivo. Para lo cual las marcas pueden consistir en una palabra, en una combinación de palabras, letras, siglas, cifras, nombres o abreviaturas de nombres. Pueden también consistir en dibujos o en signos tridimensionales, y en todos los casos la marca debe ser distintiva.

Ahora bien, podemos enumerar como características de signos distintivos aquellas contenidas en el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, para lo cual se infiere que las marcas pueden ser:

---

<sup>19</sup>KORS, J.A, *Derecho de Marcas*, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, pág. 156.

a) *Denominaciones y figuras visibles*: su característica es que deben ser lo *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, característica que ya se ha venido señalando en líneas anteriores.

Para ser distintiva, una marca deber ser intrínsecamente capaz de distinguir productos o servicios, Por ejemplo, una marca que rápidamente identificamos visualmente para los productos que ofrece, es “apple”, que corresponde a manzana en el idioma español, la cual es una marca perfectamente distintiva para ordenadores debido a su escasa relación con éstos, es decir, que *no sería* una marca distintiva para la venta de manzanas, por lo que se entiende que un agricultor o vendedor de manzanas no podría registrar la palabra “manzana” como marca, debido a que sus competidores también usan la palabra para sus productos (manzanas).



De lo anterior se puede entender el por qué una marca no es distintiva si *describe* el producto o servicio que pretende comercializar.

b) *Las formas tridimensionales*: siempre que *no* sean animadas o cambiantes, aún cuando sean visibles.

c) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales: siempre que *no* se encuentren comprendidos dentro del artículo 90 de la ley en cita, el cual veremos a detalle más adelante.

d) El nombre propio de una persona física: y que éste no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió la siguiente tesis de jurisprudencia:

### **CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA**

*La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente, y pueda ser reconocida fácilmente.*

*Tesis de jurisprudencia 686, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo III, Parte TCC, Tribunales Colegiados de Circuito. Registro 391576, p. 503.*

En ese tenor, el concepto y la finalidad de la marca, pone de manifiesto la existencia de determinados requisitos que ésta debe satisfacer, si pretende cubrir cabalmente con sus obligaciones o funciones. Por esto la Ley de la Propiedad Industrial otorga el registro como marca, únicamente a aquellos signos que poseen las condiciones necesarias para constituir válidamente una marca.

Los **caracteres** esenciales o de validez, de acuerdo a la ley de la propiedad industrial, son los que incluyen distintividad, especialidad, novedad, licitud y veracidad:

**LICITUD.** El artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, consagra la licitud de las marcas al prohibir expresamente el registro de todo signo que sea contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o bien cuando contravengan cualquier disposición legal. Asimismo, este requisito se encuentra implícito en varias de sus disposiciones, ya que la licitud de una marca, debe entenderse con base al principio general del derecho que dispone que un derecho privativo solo es válido, si no lesiona los derechos de terceros.

**VERACIDAD.** Cualquiera que sea el signo elegido, no constituiría una marca válida, si contiene indicaciones contrarias a la verdad que pueden inducir al público al error sobre el origen, procedencia, calidad o naturaleza de las mercancías que pretenda proteger o bien, cuando haga incurrir en engaño en la selección de los productos. La marca no debe inducir a engaño, por ejemplo una marca que indique que sus productos poseen cualidades que en la realidad no tienen.<sup>20</sup>

Si una marca no es veraz, no solo queda fuera de la protección legal, sino que su uso es sancionado por nuestra legislación, ya que su empleo constituye un típico acto de competencia desleal.

**DISTINTIVIDAD.** Es la capacidad o eficiencia distintiva de un signo marcario, consecuencia lógica de su propia naturaleza y de su función principal. Por esto consideramos que existe un nexo indisoluble entre la capacidad distintiva y marcar, pues si un signo no logra satisfacer eficientemente la finalidad distintiva, no puede constituir legalmente un signo marcario.

**NOVEDAD.** Para que exista una marca válida, no basta con que el signo sea capaz de individualizar o distinguir los productos o servicios a los cuales protegerá, sino que es indispensable que sea nuevo o diverso de otros signos utilizados para diferenciar el mismo género de servicios o productos.

Dicho en otras palabras, para que una marca sea objeto de protección individual, no solo es necesario que el signo sea original para amparar la mercancía que se ofrece, sino que es preciso que ésta sea lo suficientemente diferente a todas aquellas ya utilizadas o solicitadas para proteger el mismo género de productos o servicios existentes en el mercado.

---

<sup>20</sup> IBIDEM

**ESPECIALIDAD.** Consiste en que la marca debe proteger únicamente a aquellos productos amparados bajo su registro.

Por otro lado, en el artículo 90 de la Ley en mención se encuentra un catálogo de todas aquellas características que no deben de contener las marcas, ya que de ser así será rechazado su registro ante la autoridad competente.

## **5. CATEGORÍAS DE LAS MARCAS**

Se han establecido diversas clasificaciones respecto de la marca, lo cual cumple una función auxiliadora para el momento de realizar una solicitud de registro, ya que con ello se puede distinguir dentro de qué parámetros se encuentra la marca a registrar.

Rangel Medina en su obra Derecho Intelectual considera a las siguientes clasificaciones, como las más importantes:

### **I. Desde el punto de vista del objeto a distinguir.**

- Marcas de Productos. Son las marcas que acogen exclusivamente bienes palpables, por ejemplo: automóviles, computadoras, teléfonos, dulces, etc.

Este tipo de marcas, abarca de la clase 1 a la 34 del clasificador establecido por el *Arreglo de Niza*.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2001. Este Arreglo fue aprobado por la Cámara de Senadores según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre del 2000 y el instrumento de adhesión fue firmado por el Titular del Ejecutivo Federal el 2 de octubre del 2000 y fue depositado ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual el 21 de diciembre de ese mismo año. La Clasificación de Niza consiste en una lista de clases, acompañada de notas explicativas, y en una lista alfabética de productos y servicios. Existen 34 clases de productos y 11 clases de servicios. Los títulos de clase describen en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada clase. Las notas explicativas correspondientes a una clase describen con mayor detalle los tipos de productos o servicios comprendidos en dicha clase. El nivel más detallado de la Clasificación es la lista alfabética que contiene cerca de 10.000 indicaciones de productos y 1.000 indicaciones de servicios. La aplicación de la Clasificación de Niza por las oficinas de marcas competentes ofrece la ventaja de que la presentación de solicitudes de registro

- Marcas de Servicios. Son las marcas que tienen como fin, proteger aspectos intangibles, es decir, servicios financieros, servicios prestados por agencias de viajes, servicios educativos prestados por escuelas, etc. En este caso, las marcas de productos abarcan de la clase 35 a la 45 del clasificador establecido en el Arreglo de Niza.

## **II. Desde el punto de su conocimiento:**

- Marca Usual: Se divide en *marca nueva* que por el poco tiempo que lleva en el mercado no es conocida o es poco conocida por los consumidores, y *marca no nueva pero con poca difusión*.

- Marca Notoria: Es aquella conocida por el sector al cual dirige sus productos o servicios, pero que es poco conocida fuera de ese sector.

- Marca Famosa: Es aquella conocida por el público en general, tanto al sector al cual va dirigida, como aquellos sectores a los que no van dirigidos los productos o servicios que ofrece.

---

de marcas se basa en un único sistema de clasificación. Con ello se simplifica en gran medida la elaboración de las solicitudes, ya que los productos y servicios a los que se aplica una determinada marca se clasificarán de la misma manera en todos los países que han adoptado la Clasificación. Asimismo, dado que la Clasificación está disponible en varios idiomas, la utilización de indicaciones de productos y servicios que figuren en la lista alfabética puede ahorrar un gran volumen de traducción a los solicitantes cuando presentan listas de productos y servicios en un idioma distinto al de la oficina de origen. Con el fin de mantener al día la Clasificación de Niza continuamente es objeto de revisión. Cada cinco años se publica una nueva edición y, a partir de 2013, se publicará anualmente una nueva versión de cada edición. La revisión está a cargo del Comité de Expertos establecido en virtud del Arreglo de Niza. Todos los Estados parte en el Arreglo son miembros del Comité de Expertos. Las versiones se publican y entran en vigor anualmente. Cada nueva versión de la Clasificación incluye todos los cambios adoptados por el Comité de Expertos desde la adopción de la versión anterior. Los “cambios” consisten en agregar nuevos productos y servicios a la lista alfabética, suprimir productos y servicios de dicha lista, y modificar la redacción de las indicaciones de productos y servicios, los títulos de las clases y las notas explicativas. Las ediciones se publican y entran en vigor generalmente cada cinco años. Cada nueva edición incluye todos los cambios y las modificaciones adoptadas anualmente por el Comité de Expertos durante la totalidad del periodo de revisión quinquenal. Por “modificaciones” debe entenderse toda transferencia de productos o servicios de una clase a otra, o la creación de una nueva clase. (véase <http://www.wipo.int/classifications/nice>)

### III. Desde el punto de vista de su composición, integración o formación:

#### a) Nominativas

Las marcas nominativas son aquéllas que identifican un producto o servicio a partir de una denominación; pueden constituirse de letras o palabras y contener signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura. Se conforman por elementos literales, así como por una o varias palabras desprovistas de todo diseño, el solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra.<sup>22</sup>

Así, la marca nominativa es aquella que en su composición únicamente debe de tener el nombre con el que el productor identifica el servicio o producto en el mercado, y no lleva logotipos o diseños adicionales. El titular de una marca de este tipo, puede usarla con cualquier tipo y tamaño de letra, porque su exclusividad solamente es sobre el nombre, no sobre el diseño o tipo de letra.

**SONY®**

#### b) Innominadas

Las marcas innominadas, en oposición a la nominativa, son aquéllas que identifican un producto o servicio constituyéndose únicamente a partir de figuras, diseños o logotipos desprovistos de letras o palabras. Su peculiaridad consiste en ser cualquier elemento figurativo (símbolo o logotipo) que sea distintivo, se representan gráficamente, por ello es que este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente.



---

<sup>22</sup> Dirección Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Guía del Usuario Signos Distintivos*, México, 2012, pág. 6.

### **c) Tridimensionales**

Las marcas tridimensionales son los envoltorios, empaques, envases, la forma o presentación de los productos en sus tres dimensiones (alto, ancho y fondo).

Deben estar desprovistas de palabras o dibujos (sin denominación, ni diseños). También llamadas plásticas o de embace, se constituyen por un cuerpo, es decir, un elemento por medio del cual el público consumidor puede distinguir el embace, empaque, envoltorio, etc., mediante su presentación.

Ello en virtud de que no todas las marcas pueden ser expresadas en dos dimensiones, el reconocimiento de este tipo de marcas, es uno de los aspectos que se incluyeron en la Ley de la Propiedad Industrial, pues la antigua Ley de Invenciones y Marcas, no contaba con disposición alguna al respecto.

Este tipo de marcas es protegido, ya que se reconoce el hecho de que las formas tridimensionales también pueden presentar la característica de originalidad. Cabe mencionar que, para ser registradas las formas tridimensionales como marca, deben de ser estáticas, pues no pueden registrarse como marcas, formas tridimensionales animadas o cambiantes de conformidad con lo que se establece en el artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial. En ese tenor, para que las formas tridimensionales sean registradas como marca, es necesario que no se trate de una forma usual o común, es decir, que esté desprovisto de originalidad, que la haga distintiva del bien que pretenda distinguir. En nuestro país para proteger dichos signos, es necesario realizar múltiples registros e independientes que comprendan las diversas manifestaciones de la marca.



#### **d) Mixtas**

Las marcas mixtas se constituyen de la combinación de cualquiera de los tipos de marcas anteriormente descritos, protege el nombre y logotipo que se presenta a registro, pero no podrá modificar su diseño, ni podrá usar en el mercado un tipo de letra diverso al que registró, a menos que realice una nueva solicitud.

#### **Nominada y Tridimensional**



#### **Nominada e Innominada**



#### **Nominada, Innominada y Tridimensional**



#### **Innominada y Tridimensional**



## 6. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL REGISTRO DE LA MARCA

**Territorialidad:** Ya que el derecho de exclusividad sobre la marca registrada es un acto que el Estado otorga como concesión al titular de la misma, tal prerrogativa no se extiende más allá de sus fronteras, a menos que nos encontremos con casos excepcionales, como veremos más adelante.

La territorialidad nos indica que la marca registrada sólo tiene protección dentro del territorio en el que se le concedió el registro, así por ejemplo una marca registrada en México sólo tendrá aplicación y efectos en territorio nacional. Sin embargo, si el titular de la marca registrada desea obtener protección más allá de las fronteras dentro de las cuales se le concedió el registro, deberá presentar una solicitud de registro en el país correspondiente.

**Especialidad:** Como ya dijimos, una vez registrada la marca otorga a su titular un derecho de exclusividad sobre la misma, pero este derecho no implica que se tenga un poder total sobre dicho signo, sino que se encuentra ceñido al campo funcional específico al que la marca se destina dentro de la clasificación que la ley de la propiedad industrial adopta, esto en la práctica se realiza de conformidad con el Clasificador de Niza.

Derivado de lo anterior, se infiere que, el principio de especialidad implica que el titular de la marca registrada, estará protegido contra el uso o registro de su marca en productos o servicios iguales a los que registró, pero no así en los productos o servicios diferentes, esto es, que la protección será únicamente en función a los productos y servicios señalados en la solicitud de registro o similares a éstos, así por ejemplo una marca registrada en la clase 25 del Arreglo de Niza en la que se encuentran prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, no protegerá el registro o uso por parte de un tercero de la misma marca en la clase 34 en la que se encuentra tabaco, artículos para fumadores y cerillos, en virtud de que son productos diferentes.

Para lograr el registro de una marca es de suma importancia que ésta sea nueva, es decir, que no se haya registrado antes o no se encuentre en trámite de registro un signo parecido, al grado de que pueda surgir confusión entre ellas, y de conformidad a la legislación, se añade el que no haya sido registrada como notoria o famosa. Que se encuentren dentro de los supuestos del artículo 89 de la ley de la materia, y por lo tanto que la marca que se pretende registrar, no actualice las hipótesis normativas contenidas en el artículo 90.

Cabe señalar, que las marcas notoriamente famosas de acuerdo al artículo 98- bis de la legislación de la materia, son aquellas que un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país conoce, como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, o bien, que se conoce como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma, así se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

Para demostrar la notoriedad o fama, se pueden emplear todos los medios probatorios permitidos en la ley, además de que la marca debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó notoriedad o fama, añadiéndole a lo anterior los datos enlistados en el artículo 98-bis-2<sup>23</sup>, y la

---

<sup>23</sup> **Artículo 98 bis-2.** Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los siguientes datos:

I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.

V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.

solicitud de declaración de notoriedad o fama a que hace referencia el artículo 98-bis-4<sup>24</sup>, posteriormente el Instituto efectuará el examen correspondiente, y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, expedirá la declaratoria correspondiente.

Es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores.

Cabe señalar, que por lo que hace al principio de territorialidad la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y, por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de

---

**VII.** Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.

**VIII.** El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.

**IX.** La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.

**X.** El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

**XI.** El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.

**XII.** El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.

**XIII.** Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

**XIV.** Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.

**XV.** El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

<sup>24</sup> **Artículo 98 bis-4.** La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará por escrito con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta Ley y su Reglamento, a la que se acompañarán los elementos probatorios que funden la petición y en la que se expresará cuando menos lo siguiente:

**I.** Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del solicitante y en su caso de su apoderado;

**II.** La marca y el número de registro que le corresponde, y

**III.** Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud.

la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares.

## 7. FUENTES DEL DERECHO SOBRE LA MARCA

Se consideran dentro de la ley como fuentes del derecho sobre la marca, el primer USO y su REGISTRO.

### a) USO

Se puede llegar a presentar el caso de que una persona registre una marca, y éste al contar con la protección del registro, señale a un tercero como infractor de la marca registrada por usarla. Sin embargo, el registro no producirá efecto si este tercero acredita que ya se encontraba usando dicha marca u otra semejante de manera ininterrumpida para los mismos o similares productos o servicios antes de la presentación de la solicitud de quien la registró.

En este tenor el tercero tendrá el derecho de solicitar el registro de la marca a su favor, para lo cual, primeramente deberá iniciar el procedimiento correspondiente para obtener la declaración de nulidad del registro efectuado con anterioridad, y siempre que el tercero compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente con más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro, podrá obtener la protección del registro de dicha marca, lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 92 de la ley en cita.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> **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 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.

## **b) REGISTRO**

Si bien es cierto que desde el momento en que un producto o un servicio es distinguido con un signo, se considera que la marca ya existe aunque con independencia de que ésta se encuentre registrada.

Por otro lado el registro significa que ya hay un reconocimiento oficial de parte del Estado, con efectos *erga omnes* dentro del territorio nacional, en el entendido de que ese signo reúne los elementos esenciales para ser considerado como marca, así el titular de la marca puede solicitar del Estado, que éste sancione a quien utiliza la marca sin su consentimiento, esto es, que la principal ventaja que deriva del registro de la marca es el que su titular obtenga el derecho exclusivo al uso de ésta.

Así y en la práctica se considera que desde el momento en que se ingresa la solicitud del registro, es obligación de la autoridad correspondiente, rechazar las solicitudes que posteriormente ingresen para marcas iguales o similares en su misma clase.

Una vez que se ha obtenido el registro de la marca, su titular podrá utilizar las siglas "M.R.", la frase *Marca Registrada* o el símbolo ®, en los productos y servicios de que se trate, lo cual sirve para que terceros respeten el derecho de exclusividad consignado en la marca.

---

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.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley.

Cabe resaltar que el registro de la marca tiene una vigencia determinada, que de no renovarse, provocará la caducidad del registro y por lo tanto de su protección. El registro de la marca encuentra una limitación importante, en el hecho de que el registro de ésta solo tiene efectividad en el territorio nacional, por lo que deberá presentarse la solicitud en todos aquellos países en los que se requiera protección.

## **CAPITULO II**

### **INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

#### **1. AUTORIDAD ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

La legislación en la materia le otorga la facultad y atribución de administrar el sistema de propiedad industrial al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de conformidad con lo siguiente:

##### **LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991**

Con base en la fracción I del artículo 71 constitucional y para los efectos del artículo 72 de la propia Carta Magna, el Ejecutivo Federal envió para su análisis y discusión de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.<sup>26</sup> Esta iniciativa de ley, según su exposición de motivos, tenía como propósito contar con un ordenamiento legal con reglas más claras y simples y con características más convenientes y favorables para el país.

Posteriormente dicha ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 y entró en vigor al día siguiente de esta fecha. Esta nueva ley incorporó pocos cambios sustanciales en materia de marcas, en comparación con la ley anterior. Esta nueva ley dispuso entre otras medidas, en sus artículos transitorios lo siguiente:

- El Ejecutivo federal expedirá el decreto de creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que se refiere el artículo 7° de esta ley (artículo

---

<sup>26</sup> Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el 4 de diciembre de 1990.

quinto). Este decreto se publicó en el *Diario Oficial* el 10 de diciembre de 1993.

*Reviste vital importancia la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que será órgano de asesoría, consulta y difusión en materia de propiedad industrial; coadyuvará en la promoción de las invenciones de aplicación industrial y su desarrollo comercial, y formará y mantendrá actualizados los acervos sobre invenciones publicadas (art. 7°).*<sup>27</sup>

Este organismo se instituyó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993, como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene por objetivo “brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y proporcionar servicio de orientación y asesoría a los particulares para lograr un mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial, quedando agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial” (hoy de Economía).

En este decreto, se ampliaron las atribuciones que la ley confería al IMPI, se le faculta en la formación de recursos humanos en materia de propiedad industrial; asimismo, se señala que el domicilio legal del Instituto es el Distrito Federal, sin perjuicio de que pueda establecer oficinas en toda la república o en el extranjero; se indican los recursos que constituirán su patrimonio; los órganos de administración (la Junta de Gobierno: integración, funcionamiento y facultades; y un Director General: (designación, requisitos y facultades); un órgano interno de control y órgano de vigilancia.<sup>28</sup>

Se estableció que la Junta de Gobierno se integraría por nueve representantes:

I. El Secretario de Comercio y Fomento Industrial (ahora de Economía), quien la presidirá;

---

<sup>27</sup> IBIDEM

<sup>28</sup> IBIDEM

- 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, Agricultura y Recursos Hidráulicos (ahora Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), Educación Pública y Salud); así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

El Ejecutivo Federal en 1994 presentó al Congreso de la Unión una iniciativa por la que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Entre las reformas más relevantes, destaca el otorgamiento al IMPI de las facultades necesarias para el ejercicio de las funciones de autoridad administrativa en esta materia. Al respecto, en la Exposición de Motivos se señala lo siguiente:

*Los usuarios del sistema de propiedad industrial requieren de un servicio ágil y eficiente en materia de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad industrial. Por tal motivo y acorde con el proceso de modernización y fortalecimiento institucional del sistema, se propone atribuir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las funciones de autoridad administrativa en esta materia, por ser la institución que cuenta con el personal calificado y la infraestructura requerida para la adecuada administración de la ley. Por tratarse de un organismo descentralizado, los servicios que presta el Instituto estarán sujetos al pago de las tarifas que establezca su Junta de Gobierno.*

*Como un elemento adicional para la solución de conflictos derivados de la violación de un derecho de propiedad industrial y acorde con las tendencias internacionales que buscan métodos alternativos, que de forma rápida y expedita resuelvan las controversias, se faculta al Instituto para buscar en todo momento la conciliación de intereses entre los involucrados y fungir como árbitro, cuando estos los designen expresamente, para resolver las cuestiones relativas al pago de los daños y perjuicios.*

En estas reformas, es evidente que la autoridad que tiene a su cargo la aplicación administrativa de dicha ley es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En ese orden de ideas podemos observar que el IMPI es un órgano auxiliar de la Administración Pública Federal que tienen como sustento constitucional al artículo 90 de la Carta Magna que establece que la Administración Pública será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso; dicha ley, o sea la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus artículos 1°, 3°, 45, 48, 49 y 50 regula los organismos descentralizados como entes integrantes de la administración Pública Paraestatal, así como la intervención del Poder Ejecutivo en su operación.

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

Como ya se ha puntualizado el día 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto, el cual de acuerdo con el decreto continuaría teniendo como objeto brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Economía. Han sido los diversos ordenamientos rectores del instituto los que han sido emitidos con posterioridad, como es el caso del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial el 23 de noviembre de 1994 y el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial el 5 de diciembre de 1994.

Actualmente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial *es un Organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con*

*autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país.*<sup>29</sup>

Se creó como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de que contara con “*los elementos necesarios para el mejor desempeño de las funciones de autoridad que conforme al proyecto se le atribuye, sin que por ello pierda su carácter de órgano del Estado que esté obligado a la imparcialidad en la toma de decisiones*”<sup>30</sup>. El hecho de que se hubiera adoptado la estructura de instituto, tuvo por objeto dotarle de mayor autonomía, considerando que esta autoridad, también cumple funciones que pueden considerarse como jurisdiccionales, pues puede pronunciarse no sólo sobre la validez de los derechos ya constituidos, sino que interviene para imponer sanciones en los casos de infracción a los mismos, asimismo emite dictámenes en relación a la existencia de hechos constitutivos de delito.

## **2. FACULTADES DEL INSTITUTO**

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, se encuentra sujeto en su actuar, además de su legislación específica, a diversas disposiciones legales y reglamentarias.

Derivadas de las reformas de la Ley de la Propiedad Industrial, se expidieron los siguientes instrumentos:

- a) Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF 23 de noviembre de 1994).
- b) Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF 5 de diciembre de 1994).

---

<sup>29</sup> <http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México.

<sup>30</sup> SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *La Propiedad Industrial en México*, 2ª Edición, Porrúa, México, 1995, pág. 135.

c)Acuerdo que delega facultades en los Directores, Subdirectores, Jefe de Departamento y otros Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF 5 de diciembre de 1994).

d)Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF 14 de diciembre de 1994).

e)Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF 24 de agosto de 1995).

f)Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF 10 de diciembre de 1996).

g)Acuerdo por el que se delegan facultades en los Directores de Patentes y de protección a la Propiedad Industrial y otros Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en materia de esquemas de trazado de circuitos integrados (DOF 4 de mayo de 1998).

Derivado de lo anterior, nos detendremos a analizar en lo que interesa, los ordenamientos antes señalados relativos a la materia de Marcas, para analizar cada una de las facultades con las que se encuentra dotado el Instituto.

#### **a) Ley de la Propiedad Industrial**

De acuerdo a lo establecido por su artículo primero, la aplicación administrativa de la ley corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto del IMPI, así es el Instituto la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la ley en estudio, tiene diversas facultades, entre las que para el desarrollo de la presente investigación, nos interesan las siguientes:

- 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;

***IV. 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;

***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;

***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;

***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;

**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;

**XIV.-** Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero.

**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;

**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.<sup>31</sup>

Cabe destacar, que la facultad contenida en la fracción III, engloba funciones más convencionales que competen al Instituto, como tramitar y constituir los derechos inherentes a las instituciones reguladas por la ley de la materia.

---

<sup>31</sup>Ley de la Propiedad Industrial 2014.

La fracción IV le confiere al Instituto la facultad de pronunciarse acerca de la validez de los derechos conferidos por ella misma, es decir, cuenta con la autoridad suficiente para examina y resolver la nulidad, caducidad o cancelación de los derechos tutelados por la ley de la materia.

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, el IMPI tiene como atribución fomentar y proteger la Propiedad Industrial, es decir, aquellos derechos exclusivos de explotación que otorga el estado durante un tiempo determinado a aquellas creaciones de aplicación industrial, tales como un producto técnicamente nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o atractivo un producto, un proceso de fabricación novedoso, una marca o aviso comercial, una denominación identificadora de un establecimiento, o una aclaración sobre el origen geográfico que distingue o hace especial un producto.

Asimismo, de la lectura de las facultades antes puntualizadas, se desprende que en ninguna se hace referencia a la especialización del personal del Instituto en idiomas diferentes al español, ya que si bien es cierto que se señala la facultad de tramitar y otorgar el registro de marcas, así como sustanciar procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de derechos de conformidad con la ley y su reglamento, también lo es el hecho de que no se menciona de manera general ni aún específica, lo que deberá hacerse en el supuesto de que se solicite el registro de una marca en idioma diferente al español.

Cabe señalar que el constituyente se encontraba consciente del hecho de que debe de haber personas capaces de asesorar en el caso de que se requiera consultar acervo documental extranjero, toda vez que esta materia por su carácter internacional debe estar en constante investigación y actualización respecto de lo que pasa en otros países, en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, no se señala quienes serán las personas encargadas de brindar asesoría, así como de mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el extranjero dentro del Instituto.

Por ello, y por ser de vital importancia en el desarrollo de esta investigación, corroborar la legalidad o ilegalidad en las traducciones para conceder o negar los registros en materia de marcas, analizaremos los diversos ordenamientos que rigen al Instituto, de forma específica

### **c) Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial**

Con fecha 27 de diciembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un nuevo Estatuto Orgánico del IMPI, el cual ha sido reformado y adicionado, según publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.

En este ordenamiento se corrobora la naturaleza jurídica del IMPI, siendo éste un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y nuevamente se observa que es la autoridad administrativa que tiene por objeto además de la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, la aplicación de la Ley Federal de Derechos de Autor, y *demás* disposiciones aplicables.

En el artículo 5 del ordenamiento en cita, se encuentra la estructura orgánica del IMPI, siendo ésta, la siguiente:

- 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) **Planeación Estratégica**
    - i) Subdirección Divisional de Planeación;
    - ii) Subdirección Divisional de Evaluación
  - Coordinación Departamental de Integración Documental y Estadística;
- d) **Proyectos Especiales**
- V. Direcciones Divisionales y sus correspondientes Subdirecciones Divisionales y Coordinaciones Departamentales de:
  - b) **Marcas**

***i) Subdirección Divisinal de Procesamiento Administrativo de Marcas;***

***- Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos;***

***- Coordinación Departamental de Archivo de Marcas;***

***ii) Subdirección Divisinal de Examen de Signos Distintivos A;***

***- Coordinación Departamental de Examen de Marcas A;***

***- Coordinación Departamental de Examen de Marcas B;***

***iii) Subdirección Divisinal de Examen de Signos Distintivos B;***

***- Coordinación Departamental de Examen de Marcas C;***

***- Coordinación Departamental de Examen de Marcas D;***

***iv) Subdirección Divisinal de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas;***

***- Coordinación Departamental de Resoluciones Jurídicas de Signos Distintivos;***

***- Coordinación Departamental de Conservación de Derechos;***

**c) Protección a la Propiedad Intelectual**

***i) Subdirección Divisinal de Prevención de la Competencia Desleal;***

***- Coordinación Departamental de Infracciones y Delitos;***

***- Coordinación Departamental de Inspección y Vigilancia;***

***ii) Subdirección Divisinal de Procesos de Propiedad Industrial;***

***- Coordinación Departamental de Nulidades;***

***- Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad;***

***iii) Subdirección Divisinal de Infracciones Administrativas en Materia de Comercio;***

***- Coordinación Departamental de Visitas de Inspección de Infracciones en Materia de Comercio;***

***- Coordinación Departamental de Resoluciones en Infracciones en Materia de Comercio;***

***iv) Subdirección Divisinal de Cumplimiento de Ejecutorias;***

***- Coordinación Departamental de Cumplimiento de Ejecutorias;***

***- Coordinación Departamental de Recursos de Revisión;***

***v) Subdirección Divisinal 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;***

**e) Promoción y Servicios de Información Tecnológica**

***i) Subdirección Divisinal de Promoción y Difusión de la Propiedad Industrial;***

***- Coordinación Departamental de Promoción y Apoyo Logístico;***

- Coordinación Departamental de Estudios de Difusión de la Propiedad Industrial;

ii) Subdirección Divisional de Servicios de Información Tecnológica;

- Coordinación Departamental del Centro de Información Tecnológica;

- Coordinación Departamental de Acervos Documentales;

**f) Relaciones Internacionales**

i) Subdirección Divisional de Negociaciones y Legislación Internacional;

- Coordinación Departamental de Negociaciones Internacionales;

ii) Subdirección Divisional de Asuntos Multilaterales y Cooperación Técnica Internacional;

- Coordinación Departamental de Asuntos Multilaterales;

**g) Oficinas Regionales**

**i) Asuntos Jurídicos**

i) Subdirección Divisional de Representación Legal;

- Coordinación Departamental de Procedimientos Legales;

ii) Subdirección Divisional de Amparos;

- Coordinación Departamental de Amparos;

iii) Subdirección Divisional de Legislación y Consulta;

El Instituto cuenta con un Órgano Interno de Control, que se regirá conforme al artículo 39 de este Estatuto.

La Dirección Divisional de Marcas, que es una de las áreas que nos interesa, por ser relevante en el tema del que es objeto esta investigación, tiene como objetivo proteger los derechos de la Propiedad Industrial en materia de Signos Distintivos en apego a los ordenamientos Nacionales e Internacionales de Propiedad Industrial, y su función genérica de acuerdo a lo que establece su Manual de Organización, es el de dirigir las actividades de recepción, resguardo, trámite y resolución de solicitudes relativas al otorgamiento y conservación de Signos Distintivos.

Para ahondar más en el tema, enlistaremos las funciones específicas de la Dirección Divisional de Marcas:

- Dirigir la emisión y asegurar la aplicación de lineamientos institucionales, disposiciones legales y administrativas en el trámite, autorización y conclusión de signos distintivos que

requieren del análisis e interpretación de la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento y de ciertos Tratados Internacionales.

- Dirigir la emisión y asegurar la aplicación de lineamientos institucionales, disposiciones legales y administrativas en el trámite, autorización e inscripción de licencias de marcas, franquicias, tomas de nota (cambio de apoderado, cambio de domicilio o razón social) y conservación de derechos respecto a signos distintivos (cesiones, renovaciones, inscripción de gravámenes).
- Dirigir la emisión y asegurar la aplicación de lineamientos institucionales, disposiciones legales y administrativas en el trámite y conclusión de las declaraciones de protección y autorizaciones de uso de las denominaciones de origen y marcas colectivas.
- Analizar y, en su caso, proponer reformas o enmiendas a las disposiciones legales aplicables en la esfera de su competencia.
- Dirigir y coordinar la formulación de proyectos y programas de trabajo del área a su cargo para efectos de planeación, control, evaluación y visión de la operación de la Dirección.
- Vigilar el resguardo y control de la documentación de signos distintivos.
- Dirigir y controlar la expedición de cumplimientos judiciales en coordinación con la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos en acatamiento a sentencias del Poder Judicial Federal en materia de signos distintivos por la impugnación de alguna resolución administrativa que compete a la Dirección Divisional de Marcas.
- Vigilar el despacho de los oficios emitidos por las áreas operativos y que conciernen a los trámites de registros de marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, declaraciones de protección y autorizaciones de uso de las denominaciones de origen y lo relativo a la explotación y conservación de derechos.
- Atención, consultas y asesorías especiales sobre signos distintivos.
- Participar como experto en Propiedad Industrial en foros Nacionales e Internacionales para armonizar lineamientos y criterios en materia de signos distintivos e indicaciones geográficas.
- Coadyuvar a la promoción y fomento de la protección y conservación de los derechos derivados de los registros de los signos distintivos, publicación de nombres comerciales, declaraciones de protección y autorizaciones de uso de las denominaciones de origen, así como participar en eventos de promoción del sistema de Propiedad Industrial en la República Mexicana y en el Extranjero.
- Supervisar la elaboración del indicador estratégico y los indicadores de gestión.
- Supervisar la elaboración de diversos reportes (metas físicas programadas, resultados en cifras, programa operativo de transparencia y combate a la corrupción, cursos de capacitación tomados en el transcurso del año, entre otros).

- Supervisar la elaboración de informes de auto evaluación de labores, informe anual de actividades y eventos de promoción realizados.
- Supervisar el seguimiento de las medidas de productividad y transparencia.
- Supervisión del programa anual de capacitación.

<b>Subdirección Divisonal de Procesamiento Administrativo de Marcas</b>	<b>Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos</b>
<b>Supervisar la recepción de solicitudes y promociones relativas a signos distintivos conforme a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.</b>	Coordinar y controlar las actividades relacionadas con la recepción de solicitudes y promociones relativas a signos distintivos.
<b>Supervisar que se capturen los datos contenidos en solicitudes, promociones y formatos de pago para efectos de actualización de los distintos sistemas utilizados en la Dirección Divisonal de Marcas y otras áreas del IMPI.</b>	Coordinar la captura de la información de las solicitudes y promociones para mantener actualizada la base de datos del sistema de marcas.
<b>Supervisar la búsqueda de posibles anterioridades figurativas en solicitudes de marcas innominadas, mixtas y tridimensionales, así como, la clasificación y escaneo de las etiquetas.</b>	Proporcionar los reportes de búsquedas de anterioridades relacionados con las solicitudes de marcas, nombres y avisos comerciales, al personal adscrito al área de examen.
<b>Supervisar el despacho de los oficios emitidos en la Dirección Divisonal de Marcas concernientes a trámites de solicitudes y registros de marcas, avisos comerciales, nombre comerciales, declaraciones de protección y autorizaciones de uso de las denominaciones de origen.</b>	Supervisar la captura de los datos contenidos en los formatos de pago que realiza el público usuario.
<b>Supervisar la glosa de los documentos a los expedientes así como el armado e integración de los mismos.</b>	Realizar mensualmente los reportes estadísticos de las diferentes actividades desarrolladas en esta coordinación.

<b>Controlar que el préstamo y la expedición de copias de documentos que obran en los expedientes se realicen de conformidad con lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.</b>	Supervisar que la entrega de documentos a las áreas de la Dirección Divisional de Marcas sea correcta y ordenada (solicitudes y promociones).
<b>Recabar la información que requieran las distintas dependencias gubernamentales relacionadas con las solicitudes o registros de marcas, nombres y avisos comerciales o cualquier otro documento relacionado con los signos distintivos.</b>	
<b>Supervisar la elaboración de diversos reportes relacionados con la Subdirección Divisional de Procesamiento Administrativo de Marcas.</b>	

Las facultades específicas de la Subdirección Divisional de Examen de Signos Distintivos “A” y “B”, son:

<b>Subdirección Divisional de Examen de Signos Distintivos “A”</b>	<b>Subdirección Divisional de Examen de Signos Distintivos “B”</b>
Supervisar el trámite de las solicitudes de registro.	
Supervisar el trámite de los oficios de requisitos, anterioridad, impedimentos, negativas de prioridad, citas a pago, desistimientos, desecamientos, negativas y abandonos.	✓
Supervisar el estudio de las contestaciones a oficios de anterioridades, requisitos o impedimentos.	
Supervisar la dictaminación del otorgamiento de títulos de registro de signos distintivos.	
Tramitar resoluciones de negativa de	

marcas.	
Tramitar los títulos de registro.	
Supervisar la dictaminación de negativas de registro.	
Supervisar la agilización para la atención de solicitudes de rezago.	
Orientar al público usuario proporcionando la información relativa al registro de marcas, avisos comerciales y la publicación de nombres comerciales, otorgando los formatos necesarios para la elaboración del trámite.	✓
Supervisar los asuntos de infirmitad o sugerencia.	
Supervisar la reexpedición de títulos de registro u órdenes de publicación, en su caso.	✓

De la Coordinación Departamental de Examen de Marcas A, B, C y D, son:

<b>Coordinación Departamental de Examen de Marcas "A"</b>	<b>Coordinación Departamental de Examen de Marcas "B"</b>	<b>Coordinación Departamental de Examen de Marcas "C"</b>	<b>Coordinación Departamental de Examen de Marcas "D"</b>
Verificar la correcta captura de datos de las solicitudes en el Sistema Integral de Gestión de Marcas.	✓	✓	Verificar la correcta captura de datos de las solicitudes en el Sistema Integral de Gestión de Marcas.
Realizar examen de fondo de las solicitudes de marca, aviso o nombre comercial para verificar si son registrables u objeto	✓	✓	Realizar examen de <b>forma</b> de las solicitudes de marca, aviso, nombre comercial, para verificar si cumple con los requisitos establecidos en la Ley.

de publicación en los términos de la Ley.			
Vigilar el cumplimiento de todos los requisitos formales exigidos por la ley y su Reglamento.			X
Proponer a registro los signos distintivos que no tengan ningún impedimento legal, o cuando sea el caso negarlos; resolver el desechamiento, abandono o desistimiento de las solicitudes de signos distintivos.			Proponer a examen de fondo los signos distintivos que si cumplen con dichos requisitos.
Elabora oficios de requisitos, cita de anterioridades o impedimentos legales, en su caso.			Elaborar oficios de requisitos, en su caso.
Expedición y firma de títulos de registro u órdenes de publicación.	✓	✓	X
Aclarar dudas relativas a los trámites que le conciernen.	✓	✓	Aclarar dudas relativas a los trámites que le conciernen.

Subdirección Divisional de Servicios Legales Registrales e Indicaciones Geográficas:

- Supervisar la orientación al público usuario respecto de los trámites relativos a la conservación de derechos, inscripción de licencias de uso y franquicias de los signos

distintivos registrados, así como las transmisiones de derechos y gravámenes de los mismos.

- Supervisar las resoluciones sobre la conservación de derechos por las que se autoriza o niega la renovación de los registros de marcas, avisos comerciales, publicación de nombres comerciales y de las autorizaciones de uso de denominaciones de origen, así como las referentes a los cambios de nombre del titular del registro y del cambio de régimen jurídico, la cancelación de registros a solicitud de sus titulares y la limitación de los productos o servicios que protegen los registros otorgados.
- Supervisar las resoluciones por las que se autoriza o niega la inscripción de franquicias, licencias de uso, transmisiones de derechos y gravámenes relacionados con marcas, avisos y nombres comerciales.
- Supervisar las opiniones y en su caso las resoluciones sobre declaratorias de protección y modificación de denominaciones de origen.
- Supervisar la Inscripción de los convenios por los que se autoriza el uso de las denominaciones de origen protegidas conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, así como sus respectivas cancelaciones.
- Supervisar las resoluciones por las que se acuerdan las modificaciones al nombre o razón social de los titulares de marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y usuarios autorizados de denominaciones de origen y demás datos de los derechos protegidos.
- Supervisar la revisión de los procedimientos administrativos de los cuales deriven actuaciones que hayan sido impugnadas ante este Instituto a través de un recurso de revisión, siempre y cuando, los mencionados actos hayan sido emitidos por cualquier área adscrita a la Dirección Divisional de Marcas, lo anterior con la finalidad de resolver la impugnación planteada conforme a las legislaciones que resulten aplicables a cada caso.
- Supervisar que se dé cumplimiento, a través de las áreas responsables de cada trámite, a los lineamientos contenidos en las sentencias dictadas por las Autoridades Jurisdiccionales, siempre y cuando, los actos impugnados ante estas últimas hayan sido emitidos por cualquier área que en este Instituto se encuentre adscrita a la Dirección Divisional de Marcas.

### Coordinación Departamental de Resoluciones Jurídicas de Signos Distintivos

- Revisar los procedimientos administrativos de los cuales deriven actuaciones que hayan sido impugnadas ante este Instituto a través de un recurso de revisión, siempre y cuando, los mencionados actos hayan sido emitidos por cualquier área adscrita a la Dirección Divisional de Marcas, lo anterior con la finalidad de resolver la impugnación planteada conforme a las legislaciones que resulten aplicables a cada caso.

- Dar cumplimiento, a través de las áreas responsables de cada trámite, a los lineamientos contenidos en las sentencias dictadas por las Autoridades Jurisdiccionales, siempre y cuando, los actos impugnados ante estas últimas hayan sido emitidos por cualquier área que en este Instituto se encuentre adscrita a la Dirección Divisional de Marcas.
- Atender conforme a las facultades con que cuentan las diversas áreas de la Dirección Divisional de Marcas, a los requerimientos de información, así como de remisión de documentación que, a través de la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos, plantean distintas autoridades a este Instituto.

## **e) Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial**

De conformidad con el artículo 1° del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se señala que dicho reglamento tiene como finalidad determinar la organización y competencia de las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y demás disposiciones aplicables en la materia; en ese orden de ideas, veremos las facultades de las áreas competentes para conocer en materia de marcas:

### ***ARTÍCULO 13. Compete a la Dirección Divisional de Marcas:***

*I. Emitir y aplicar las políticas y lineamientos institucionales para el trámite y registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como lo relativo a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;*

*II. Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los procedimientos para el registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como las relativas a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;*

*III. Otorgar o negar los registros de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso, que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en la materia;*

*IV. Informar y asesorar sobre el trámite y registro de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, emisión de las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso, así como lo relativo a la explotación y conservación de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;*

*V. Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o desechamiento y las que tengan por objeto dejarlas sin efectos, respecto de las solicitudes o promociones relativas al registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia;*

*VI. Emitir las resoluciones sobre las solicitudes o promociones que se presenten para la inscripción de licencias y transmisión de los derechos derivados del registro o de las solicitudes de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia, y*

*VII. Coadyuvar en la promoción y fomento de la protección y conservación de los derechos derivados del registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, declaraciones de protección de las denominaciones de origen y las autorizaciones de uso de las mismas y, en general, sobre cualquier figura de propiedad industrial prevista en la Ley.*

**ARTÍCULO 14.** *Compete a la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual:*

*I. Substanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en la Ley; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma o cualquier otro acto administrativo tendiente a privar de eficacia jurídica a las autorizaciones, registros, convenios, contratos o cualquier otro que implique contravención a tales disposiciones;*

*II. Realizar las investigaciones de infracciones administrativas en materia de propiedad industrial reguladas en la Ley y de infracciones administrativas en materia de comercio previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor; emplazar a los presuntos infractores; substanciar los procedimientos respectivos; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme a lo dispuesto en la Ley y la Ley Federal del Derecho de Autor, e imponer las sanciones administrativas que procedan conforme a dichas leyes;*

*III. Ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; decretar medidas provisionales y de aseguramiento de bienes; requerir fianza a los solicitantes de dichas medidas, así como realizar cualquier diligencia con el propósito de aplicar las disposiciones legales y administrativas en las materias de propiedad industrial y de derechos de autor, según corresponda;*

*IV. Modificar los términos de los oficios en los cuales se contengan las órdenes para practicar las visitas de inspección, antes o durante su desahogo, cuando ello sea necesario para posibilitar o facilitar la realización de las mismas. Cuando se haga uso de esta facultad se hará constar en el acta circunstanciada que se levante en la diligencia practicada;*

*V. Emitir las resoluciones de suspensión de la libre circulación de mercancías y bienes vinculados con las infracciones en materia de propiedad industrial y de infracciones en materia de comercio, de conformidad con la Ley, la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Aduanera;*

*VI. Emitir los dictámenes técnicos que le sean solicitados por el Ministerio Público Federal, de acuerdo a lo previsto en la Ley;*

*VII. Substanciar los procedimientos de declaración administrativa y, en su caso, girar oficios de requisitos, desechamientos, abandonos, prórrogas, desistimientos, así como de cualquier otro acto relacionado con dichos procedimientos;*

*VIII. Realizar las investigaciones que resulten pertinentes para allegarse de todos aquellos medios de prueba que sean necesarios para conocer la verdad en los procedimientos de declaración administrativa que se formulen conforme a la Ley y, en su caso, a la Ley Federal del Derecho de Autor;*

**IX.** Actuar como conciliador de los intereses de las partes involucradas en los procedimientos de declaración administrativa, cuando el caso lo amerite o las partes así lo soliciten;

**X.** 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 la Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal, y cumpliendo con las formalidades que para el caso exige el Código de Comercio;

**XI.** Expedir copias simples y certificadas, previa solicitud, de las constancias que obren en los archivos del Instituto que sean ofrecidas como prueba en un procedimiento de declaración administrativa, así como efectuar el cotejo de la copia simple que se exhiba;

**XII.** Coordinar sus actividades con las unidades administrativas correspondientes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, para el desarrollo de los asuntos de su competencia;

**XIII.** Substanciar el procedimiento de declaración de notoriedad o fama de marcas y, en su caso, girar oficios de requisitos, desechamientos, abandonos, prórrogas, desistimientos, así como cualquier otro acto relacionado con dicho procedimiento y con las actualizaciones y transmisiones, que conforme a la Ley procedan;

**XIV.** Emitir las declaraciones de notoriedad o fama de marcas correspondientes, conforme a lo dispuesto en la Ley, así como las actualizaciones y transmisiones que procedan;

**XV.** Operar conjuntamente con las autoridades competentes de cualquier nivel y proporcionarles la información estadística y la cooperación técnica que le sea requerida por éstas, así como captar, procesar y difundir dicha información cuando provenga de los niveles nacional, regional o sectorial;

**XVI.** Elaborar y ejecutar el programa institucional de investigación, a nivel nacional, regional y por sector económico, relacionado con la protección a la propiedad industrial regulada en la Ley y de infracciones administrativas en materia de comercio previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor;

**XVII.** Proponer, ejecutar y dar seguimiento del levantamiento de encuestas vinculadas con las actividades institucionales en materia de protección a la propiedad industrial regulada en la Ley y de infracciones administrativas en materia de comercio previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor;

**XVIII.** Elaborar informes que contengan datos y estadísticas sobre mecanismos y estrategias de información e investigación que permitan anticipar y prevenir acciones en materia de protección a la propiedad industrial reguladas en la Ley y de infracciones administrativas en materia de comercio previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor, así como de la presentación y trámite de procedimientos administrativos de infracción;

**XIX.** Proponer la celebración de convenios en materia de investigación y asistencia con instituciones públicas y privadas, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción de desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como con instituciones educativas y de investigación y agrupaciones gremiales, coordinando las acciones relativas a su cumplimiento y evaluación, y

**XX.** Difundir en la Gaceta la información estadística relevante obtenida del levantamiento de encuestas, vinculadas con las actividades institucionales en materia de protección a la propiedad industrial regulada en la Ley y de infracciones administrativas en materia de comercio previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor.

**20.-** Compete a la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos:

**I.** Intervenir y representar al Instituto en todos los actos jurídicos en los que sea parte y autorizar a los servidores públicos adscritos a ésta para representar a la entidad ante diversas autoridades;

**II.** Ejercer las acciones judiciales, contencioso-administrativas y del trabajo que competan al Instituto y denunciar ante el Ministerio Público los hechos que lo ameriten; así como contestar los requerimientos de informes solicitados por dicha representación social, por las autoridades judiciales, administrativas y laborales;

**III.** Formular los informes previos y justificados en los juicios de amparo y contestaciones de demandas en toda clase de procedimientos judiciales, del trabajo o contencioso administrativos, ofrecer pruebas, absolver posiciones, comparecer en todo

*tipo de audiencias, formular alegatos, interponer toda clase de recursos y, en general, darle trámite y seguimiento a dichos procedimientos;*

**IV.** *Remitir al área competente las ejecutorias pronunciadas por las autoridades judiciales, administrativas y laborales, y registrar el cumplimiento de las mismas;*

**V.** *Tramitar y otorgar constancias de inscripción al Registro General de Poderes, así como requerir lo necesario para su otorgamiento y en su caso, cancelar la inscripción correspondiente; llevar el Registro Único de Personas Acreditadas, de conformidad con la normatividad aplicable y expedir las constancias correspondientes;*

**VI.** *Formular, revisar y dictaminar en su aspecto jurídico, los convenios y contratos que deba suscribir el Instituto, así como ejercer su resguardo y custodia;*

**VII.** *Asesorar a las áreas del Instituto en el levantamiento de actas administrativas, así como dictaminar sobre la procedencia de sanciones al personal, de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo y, en su caso, en las demás disposiciones aplicables en materia laboral;*

**VIII.** *Establecer las formalidades y requisitos jurídicos que deban contener los documentos de uso oficial que se utilicen por las áreas del Instituto;*

**IX.** *Inscribir las firmas de los servidores públicos del Instituto facultados para hacer constar la legitimidad de documentos, previa certificación de la Dirección Divisional de Administración; así como ser el enlace con el área correspondiente de la Secretaría de Gobernación en esta materia;*

**X.** *Llevar un seguimiento sistemático de los acuerdos tomados en las sesiones de la Junta de Gobierno e informar al Director General periódicamente su evolución;*

**XI.** *Formular y revisar los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones de observancia general en las materias competencia del Instituto, así como dictaminar los proyectos normativos que propongan las diversas áreas que lo componen, para someterlos a la consideración del Director General; llevar la compilación de los mismos; preparar y supervisar las ediciones que en su caso se hagan respecto a las disposiciones jurídicas a que se refiere este apartado y emitir la opinión que corresponda respecto de ordenamientos de otras dependencias de la Administración Pública Federal que tengan relación con las materias de la competencia del propio Instituto;*

*XII. Ser el enlace con el Diario Oficial de la Federación; dar seguimiento a sus publicaciones e informar oportunamente a las áreas administrativas del Instituto de aquellas disposiciones y normas relacionadas con sus funciones y cuya atención trascienda su esfera de competencia;*

*XIII. Realizar estudios jurídicos en materia de propiedad industrial, así como sobre temas de interés vinculados con las funciones del Instituto;*

*XIV. Intervenir como asesor jurídico del Instituto en las materias de su competencia y en los convenios, tratados o acuerdos internacionales en los que éste participe, sin perjuicio de las facultades conferidas a otras áreas administrativas en este Reglamento;*

*XV. Sistematizar, unificar y difundir los criterios de interpretación y de aplicación de las leyes u otras disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de las facultades y funcionamiento del Instituto, y*

*XVI. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos del Instituto, cuando deban ser exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas, laborales o Ministerio Público.*

También en este instrumento se prevé lo siguiente:

- Se confiere al Director General, la posibilidad de delegar facultades en servidores públicos subalternos (art. 4°).
- Se indica que el estatuto orgánico establecerá la normatividad a que se sujetará la Junta de Gobierno, así como la adscripción y organización interna de las áreas administrativas del Instituto (arts. 4° y 5°).
- Se establece la suplencia de los servidores públicos del Instituto (art. 60).
- Se asigna la competencia del Director General, los Directores Generales Adjuntos, Coordinadores y de las Direcciones Divisionales (arts. 6 bis, 7°, 8°, 9°, 10, 10 bis, y 11 al 20).

- Se da la integración y atribuciones de la Contraloría Interna como Órgano de Control Interno del Instituto, así como la suplencia de sus integrantes (art. 21).
- Se establecen las oficinas regionales, las cuales tienen la circunscripción territorial y funciones que se mencionan en los acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, así mismo se dan normas respecto al nombramiento y atribuciones de los titulares de dichas oficinas como representantes del Instituto ante las autoridades federales, estatales y municipales de su circunscripción (arts. 22 a 25).<sup>32</sup>

La reestructuración orgánica y funcional, así como las nuevas atribuciones conferidas al IMPI, dieron como consecuencia que se expidieran nuevos instrumentos orgánicos y de delegación de facultades y se reformaran y adicionaran las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI publicadas en el Diario Oficial de la Federación: 22 de marzo de 1999; 14 de diciembre de 2000; 20 de junio de 2003; 11 de julio de 2003; 18 de marzo de 2010 y 2 de abril de 2010 (Nota Aclaratoria); así también se emitió el Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF 9 de agosto de 2004) y se derogan algunas disposiciones del Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF 9 de agosto de 2004).

### **3. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO**

El reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 23 de noviembre de 1994) fue abrogado por el publicado en el DOF el 14 de diciembre de 1999, el cual ha sido reformado y adicionado, según dicho órgano de difusión.

---

<sup>32</sup> NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit., pág. 186.

Este reglamento establece que para el despacho de los asuntos competencia del IMPI, éste contará con los órganos siguientes, de acuerdo al artículo 7 del citado reglamento:

**Artículo 7.-** Los órganos de administración del Instituto serán la Junta de Gobierno y un Director General, quienes tendrán las facultades previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el ordenamiento legal de su creación, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 6 y 7 BIS 2 de esta Ley.

### **A) Junta de Gobierno**

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, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Educación Pública y 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.

### **B) Director General**

**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.*

**Artículo 7 BIS 2.-** *Corresponde al Director General del Instituto el ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 6 de esta Ley, quien, sin perjuicio de su ejercicio directo, únicamente podrá delegarlas en los términos que se establezcan en los acuerdos respectivos, que deberán ser aprobados por la Junta de Gobierno y publicados en el Diario Oficial.*

*El Director General del Instituto expedirá, mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial, las reglas y especificaciones de las solicitudes, así como los procedimientos y requisitos específicos para facilitar la operación del Instituto y garantizar la seguridad jurídica de los particulares, incluyendo las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación electrónica.*

**Artículo 8o.-** *El Instituto editará mensualmente la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.*

### **c) Oficinas Regionales**

**Artículo 22.** *El Instituto podrá contar con oficinas regionales, las que tendrán la circunscripción territorial que fije el Director General mediante acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, en los que se señalarán las funciones que por delegación puedan ejercer.*

Desde el proyecto “El IMPI hacia el año 2000” como ya lo indicamos, se previó la apertura de cuatro oficinas regionales y que el Reglamento Interior del IMPI las estableció para atender de manera eficiente y oportuna la creciente demanda de servicios en el ámbito nacional y con ello acercar los servicios que ofrece el IMPI a los residentes en las entidades federativas.<sup>33</sup>

El 7 de abril de 2000, se publicó en el *Oficial de la Federación* el “Acuerdo por el que se determinan la organización, funciones y circunscripción territorial de las oficinas regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”. En este acuerdo se establece que las oficinas regionales ejercerán las atribuciones y funciones que se indicaban en el Reglamento Interior del IMPI y conforme a los lineamientos e instrucciones que recibían de las áreas administrativas del IMPI, a

---

<sup>33</sup> NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit., pág. 196.

través del Director Divisional de Oficinas Regionales; así también aquellas funciones que les fueron conferidas en el Acuerdo Delegatorio. Posteriormente, el 28 de marzo de 2007, 16 de octubre de 2007, 11 de septiembre de 2008, 15 de mayo de 2009 y 24 de marzo de 2011 se publicaron en el *Oficial de la Federación* Acuerdos que reformaron al anterior, modificándose su estructura y creando la Oficina Regional del Centro.

Estas oficinas se ubican en las ciudades o municipios y con la circunscripción territorial que a continuación se indica:

- A)** Oficina Regional Norte, (ORN) con sede en Monterrey, Estado de Nuevo León, cuya circunscripción territorial abarca los Estados de: Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Durango.
- B)** Oficina Regional Occidente, (ORO), con sede en Zapopan, Estado de Jalisco, que abarca la circunscripción territorial de los Estados de: Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Zacatecas.
- D)** Oficina Regional Bajío, (ORB), con sede en León, Estado de Guanajuato, la que abarca la circunscripción territorial de los Estados de: Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán y Zacatecas.
- E)** Oficina Regional Sureste, (ORS), con sede en Mérida, Estado de Yucatán, la que abarca la circunscripción territorial de los Estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. (Aviso de apertura publicado en el DOF el 4 de marzo de 2002).
- F)** Oficina Regional Centro (ORC), con sede en San Andrés Cholula, Estado de Puebla, la que abarca la circunscripción territorial de los Estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Guerrero, Hidalgo, y Oaxaca (Aviso de apertura publicado en el DOF el 28 de abril de 2009).

# CAPITULO III

## PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO MARCARIO

### 1. SOLICITUD DEL REGISTRO MARCARIO

De acuerdo a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial, para obtener el registro de una marca se deberá presentar una solicitud por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por otro lado, cabe destacar, que la mayoría de las legislaciones modernas, no exigen calificación del solicitante, en México, aun cuando la ley señala que los solicitantes requieren cierta calidad. Sin embargo, en la práctica no se solicita que dicha calidad se acredite, teniendo lo anterior en cuenta, veremos la siguiente clasificación:

- a) Países que adoptan una legislación como influencia británica, en donde no es necesario que el titular de la marca ejerza una actividad comercial o industrial, pero se encuentra en condiciones de controlar la calidad de los productos fabricados o vendidos bajo licencia por otra persona física o moral. Algunos ejemplos de ello son: Canadá y Gran Bretaña.
- b) Países con influencia latina, en los que generalmente no se exige ninguna calificación de parte del depositante, como ocurre en Bélgica y Grecia.
- c) Países donde la ley de manera directa o indirecta, exige que el solicitante posea ciertas calificaciones, es el caso de Argentina, Dinamarca, España y México<sup>34</sup>. Para ejemplificarlo transcribiremos lo señalado 29 en el párrafo 1 del

---

<sup>34</sup>MADAY, M. "Marcas cuyo titular no es fabricante ni comerciante Derecho Comparado", Traducción del Licenciado Antonio Rangel Medina. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año III, No 6, Julio-Diciembre 1965, México, pp. 301-314.

artículo 3 de la LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que a la letra señala:

**Artículo 3. Legitimación.**

*1. Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en España de este Convenio, denominado en lo sucesivo "Convenio de París", así como los nacionales de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio.<sup>35</sup>*

Lo anterior es así toda vez que en México de acuerdo al artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial, los solicitantes deben reunir la calidad de industriales, comerciantes o prestadores de servicios, sin embargo, en la práctica como ya se ha dicho, la legislación no exige acreditar la calidad del solicitante al presentarse la solicitud del registro marcario, pero si eventualmente se cuestionara su procedencia en vía de litigio, entonces deberá de acreditarse tal calidad, ya que de no hacerse así se estimaría que la protección de la marca se otorgó en contravención a las disposiciones de la ley de la materia, propiciándose por ende la nulidad correspondiente del registro.

## **2. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA SOLICITUD Y SU TRÁMITE.**

La solicitud deberá contener los requisitos contenidos en el artículo 113 de la multicitada ley, los del reglamento y aquellos que se especifican en el formato con que el IMPI cuenta para realizar la misma, los cuales serán los siguientes:

---

<sup>35</sup><http://www.oepm.es> Oficina Española de Patentes y Marcas, Normas sobre Marcas y otros Signos Distintivos: Nacional Ley 172001

- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- El signo distintivo, mencionando la categoría que lo conforma, es decir, si ésta es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;
- Fecha de primer uso de la marca, la cual no podrá ser modificada posteriormente, o la simple manifestación de que ésta no ha sido usada. No obstante a falta de indicación se presume que no se ha usado la marca;
- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca; es este caso cabe explicar que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de la ley, así es menester señalar que una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezcan a la misma clase, pero si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.
- La clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro.
- Ubicación del establecimiento relacionado con la marca;
- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva.
- Adhesión de un ejemplar de la etiqueta de la marca, sólo en el caso demarcas innominadas, mixtas o tridimensionales.
- Mención bajo protesta de decir verdad del firmante de que los datos asentados son ciertos y, en caso de actuar como mandatario, de que se cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite.

Para realizar la clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley de la materia, el solicitante tendrá que consultar la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza<sup>36</sup>, lo cual se puede consultar en línea en

---

<sup>36</sup> Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza) vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957; éste instrumento internacional fue revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de

la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien es el encargado de establecer los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación, por lo que cualquier duda que el solicitante pueda llegar a tener respecto de la clase a que corresponda su producto o servicio será resuelta en definitiva por el Instituto, sin embargo, si el solicitante desconoce la clase a la que pertenece su producto o servicio, podrá dejar la solicitud en blanco en el apartado respectivo, y el Instituto asignará la clase.

Por lo anterior y de conformidad con el artículo 94 de la Ley en cita, se deberá realizar un registro nuevo para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, esto en relación al artículo 61 del Reglamento.<sup>37</sup>A la solicitud de registro, deberán acompañarse los siguientes documentos, según sea el caso:

- Original y copia del comprobante de pago de la tarifa por los servicios que presta el IMPI, que incluye la presentación de la solicitud hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título;
- Además de las etiquetas adheridas a los ejemplares de la solicitud, se presentan 6 más, no mayores de 10 x 10 cm, ni menores a 4x4 cm, excepto para el caso de marcas nominativas o tridimensionales.
- En el caso de marcas tridimensionales, en lugar de etiquetas se presentan impresiones fotográficas o el dibujo, ajustándose a las citadas medidas, en los tres planos (altura, anchura y volumen).
- Reglas de uso en el caso de marcas en copropiedad o colectiva;

---

mayo de 1977, y modificado en Ginebra el 28 de septiembre de 1979, el cual se promulgó en México mediante decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 10 de abril de 2001.

<sup>37</sup>**Artículo 61.** Si el solicitante después de presentada la solicitud de registro modifica el signo distintivo; aumenta el número de productos o servicios para los que se solicita el registro; sustituye o cambia el producto o servicio señalado en la solicitud, ésta será considerada como una nueva y se sujetará a un nuevo trámite, debiéndose enterar la tarifa correspondiente y satisfacer los requisitos legales y reglamentarios aplicables, En este caso, se considerará como fecha de presentación de la solicitud modificada, la de presentación de la promoción por la que el solicitante hubiese modificado la solicitud inicial.

- Documento relativo al acreditamiento de la personalidad del mandatario (original o copia certificada) o en su caso, copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI.
- En su caso, documento de prioridad.<sup>38</sup>
- Traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto, y
- Legalización o apostilla de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.<sup>39</sup>

Los documentos relativos a la personalidad, prioridad y los escritos en idioma extranjero, así como su correspondiente traducción, pueden presentarse dentro de los dos meses posteriores a la entrega de la solicitud, pagando los derechos de la tarifa respectiva.

Por último la fecha legal o de presentación es importante toda vez que a partir de ella se computa la vigencia del registro de la marca.<sup>40</sup>

### **3. TRÁMITE DE LA SOLICITUD**

La solicitud de registro de la marca, se presenta ante el Instituto en un ejemplar original con firma autógrafa del solicitante a través del formato elaborado por el propio Instituto, dicho formato fue elaborado de conformidad con el “Acuerdo por el que se dan a conocer todos los trámites y servicios inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, así como los formatos que aplica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de junio de 2003, durante 2010, fue modificado nuevamente dicho formato.

---

<sup>38</sup>Artículo 117 y 118 de la LPI. La utilidad de la prioridad consiste en que permite obtener la protección internacional de una marca en varios países, sin necesidad de presentarla simultáneamente en todos aquellos países que se desea proteger.

<sup>39</sup>OTERO MUÑOZ, Ignacio, *Propiedad Intelectual Simetrías y Asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial el caso de México*, Porrúa, México, 2011, pp. 485.

<sup>40</sup>Artículo 121 de la Ley de Propiedad Industrial.

En la práctica muchas solicitudes son rechazadas debido a la comisión de errores, tales como la indebida elección de la clasificación, falta de firma de la solicitud y omisión del pago de derechos, entre otros. Sin embargo es importante señalar que el Instituto ofrece cursos gratuitos en sus oficinas para el llenado de solicitudes.

Presentada la solicitud de la marca ante el IMPI, ésta es sometida a un primer examen denominado administrativo o de forma, el cual tiene por objetivo el verificar que se cumplan los requisitos legales y reglamentarios relacionados con la solicitud, de no cumplirse con dichos requisitos, el IMPI requerirá al solicitante para que dentro del plazo de dos meses, susceptible de adicionarse por otros dos, precise o aclare lo que considere necesario, o subsane sus omisiones, y de no hacerlo dentro de los plazos señalados o de no presentar comprobante de pago de tarifa respectiva, la solicitud se tendrá por abandonada.

Debe tenerse presente que se realiza en un solo evento, y que no puede exceder de cuatro meses a partir de la presentación de la solicitud, pues en caso contrario se entenderá en sentido afirmativo, según se desprende del artículo 22 del Acuerdo por el que se establecen Reglas y Criterios para la Resolución de diversos trámites ante el IMPI.

#### **a) Examen de Forma**

De conformidad con lo previsto por el artículo 119 de la ley, una vez recibida la solicitud, se procederá a la realización de un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, con el objeto de comprobar si se cumple con los requisitos que previene la ley y su reglamento.

Conforme a las reglas y criterios a los que se ha hecho referencia, al momento de la presentación de una solicitud, el Instituto realizará una revisión de la misma, a efecto de verificar que se cumpla con lo establecido en el artículo 5 del reglamento y se procederá en términos del artículo 7 del mismo ordenamiento a darle ingreso,

en concordancia con lo preceptuado por el artículo 21 de las reglas y criterios en cita, los cuales a la letra señalan:

**ARTICULO 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;*

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

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

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

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

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

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

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

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

*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.*

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

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

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

*a) La fecha y hora de recepción;*

*b) El número progresivo de recepción que les corresponda;*

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

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

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

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

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

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

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

En las reglas y criterios se señala que para los efectos del artículo 119 de la ley, el Instituto contará con un plazo máximo de cuatro meses, contados a partir de la

presentación de la solicitud para realizar por única vez el requerimiento relacionado con el examen de forma de la solicitud. En dicho requerimiento el instituto podrá solicitar que se precise y aclare en lo que considere necesario, o se subsanen omisiones, respecto de la solicitud. De no hacer ese requerimiento dentro del plazo antes referido, se entenderá que el examen de forma ha sido favorable al solicitante, pero en caso de no haber sido contestado el requerimiento, se considerará no favorable el examen de forma de la solicitud dentro de los tres meses siguientes a la contestación del mismo.<sup>41</sup>

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

#### **b) Examen de Fondo**

Adicionalmente se realiza un examen de fondo o novedad, el cual tiene como fin verificar los supuestos contenidos en el artículo 122 de la ley de la materia que a la letra dice:

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

*Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.*

---

<sup>41</sup> NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit., Pág. 570.

A fin de detectar posibles anterioridades, es recomendable que antes de solicitar el registro de una marca, se realice en la base de datos del IMPI una búsqueda fonética o figurativa, la primera es de carácter gratuito y la segunda se realiza previo pago de la tarifa correspondiente; de esta manera se pueden pronosticar las posibilidades de éxito y evitarse gastos innecesarios, pero debe tenerse presente que dichas búsquedas no son infalibles y no garantizan la obtención del registro sino simplemente tienen efectos meramente informativos.<sup>42</sup>

Al igual que en el examen de forma, en este examen el interesado dispone de dos meses susceptibles de adicionarse por otros dos más, para subsanar los errores y omisiones en los que hubiese incurrido y manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas, en caso de no contestar dentro de los plazos señalados o de no presentar comprobante de pago de la tarifa respectiva, se considerará abandonada la solicitud.

El examen de fondo debe verificarse en plazo máximo de tres meses posteriores a la aprobación del examen de forma, pero a diferencia de éste, no se realiza por única vez. Formuladas las manifestaciones del interesado, el Instituto debe resolver en un plazo máximo de seis meses, salvo los casos de suspensión de solicitudes y si no se formula ningún requerimiento, el plazo máximo de trámite será de seis meses, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, como se advierte en los artículos 24 y 26 del Acuerdo por el que se establecen Reglas y Criterios para la resolución de diversos Trámites ante el IMPI.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>OTERO MUÑOZ, Ignacio, Op. Cit. pp. 492.

<sup>43</sup> **Artículo 24.-** El Instituto tendrá un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la aprobación del examen de forma de la solicitud, para comunicar al solicitante de algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, o bien, señalar que la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, relacionados con el examen de fondo de la misma, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga. Lo anterior, en términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 122 de la Ley.

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

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

El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos legales o reglamentarios, sin que medie solicitud y comprobante del pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento. Este plazo se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses antes señalado, la falta de cumplimiento de los requerimientos formulados dentro de los plazos a que hemos hecho referencia, o no se presente el comprobante de pago de las tarifas correspondientes (Art. 122 Bis de la Ley), la solicitud se tendrá por abandonada. A diferencia del plazo fatal de dos meses del requerimiento que se formula a los interesados en el examen formal, en el examen de fondo existe una prórroga de dos meses más para dar respuesta al requerimiento, así lo han determinado nuestros Tribunales Colegiados en la Tesis **“MARCAS. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER SU REGISTRO. LOS PLAZOS PARA DESAHOGAR LOS REQUISITOS DE FONDO SON PRORROGABLES.”**

Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal o reglamentario de registro, modifica o substituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de la ley y 5 del reglamento. En ese supuesto se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite.

Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente

procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

El Instituto tendrá un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la contestación del requerimiento, para responder al solicitante por escrito, acerca de la procedencia o improcedencia del registro correspondiente.

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

En la práctica el Instituto suele diferir mediante la expedición de varios oficios, requiriendo por separado cada uno de los supuestos que conforman dicho examen, y cada requerimiento implica para el solicitante, que tenga que pagar los derechos establecidos en la tarifa por los servicios que presta dicho Instituto, lo cual resulta incongruente toda vez que la ley habla de un examen de forma y otro de fondo, por lo que los pagos deberían de ser únicos, independientemente del número de requerimientos que tengan que efectuarse.

Así el trámite de la solicitud de registro de una marca finaliza con alguna de las siguientes determinaciones del Instituto:

- Abandono de la solicitud
- Negativa del registro
- Otorgamiento del registro

## 4. CAUSAS QUE DETERMINAN LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA

De acuerdo al sistema mexicano<sup>44</sup>, se puede decir que las fuentes del derecho sobre la marca, lo constituyen tanto el primer uso como el registro, lo que ya se ha detallado anteriormente. Ahora bien, en caso de conflicto entre uno y otro, la solución se dará a favor de quien primero haya adoptado la marca, acreditando su uso primigenio.

Sin embargo, el derecho de exclusividad sobre el signo marcario solo se obtiene mediante su registro; tal como lo establece el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial vigente, que a la letra dice:

*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.*

Como ya se ha señalado, el derecho de uso exclusivo sobre la marca, solamente se obtiene mediante su registro; de ahí que todo comerciante, industrial o aquel prestador de servicios que quiera gozar de ese derecho, deberá contar con el registro correspondiente.

---

<sup>44</sup>De acuerdo a los criterios generales observados por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que cabe aquí citar por su notable simetría en este tema con la legislación mexicana, las prohibiciones de registro pueden ser agrupadas en absolutas y relativas.

Las prohibiciones absolutas se refieren a la aptitud del signo en sí; son casos en los que la ley prohíbe su registro, bien por falta de capacidad distintiva con relación al producto o servicio para el que se solicita (en los casos de los signos genéricos, usuales o descriptivos), por constituir una indicación de procedencia no susceptible de apropiación como marca individual, o porque la marca es engañosa, ilícita, o consiste en símbolos inapropiados.

Las prohibiciones relativas, en cambio, comprenden aquellos casos en los que el signo, aun siendo registrable, no está disponible por existir sobre él mismo derechos anteriores reconocidos a terceros.

Estos derechos previos de terceros consisten bien en un derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el signo que se pretende adoptar como marca, o bien derivan de la protección que en la esfera civil se otorga al nombre o a los signos identificadores de la persona y a la propia imagen. JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Porrúa, México, 2012* pág. 138.

Tomando como base nuestro sistema jurídico vigente en materia de propiedad industrial, se puede apreciar que consagra por una parte el principio de la libre elección del signo marcario, siempre y cuando dicho signo cumpla con los requisitos que hagan posible distinguir los productos y servicios a que se aplique, tal como lo enumeran los artículos 88 y 89 de la Ley de Propiedad Industrial que se transcriben a continuación:

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

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

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

**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.*

Por otra parte, este mismo ordenamiento legal, excluye de manera detallada aquellos signos que no pueden gozar de la protección de la ley.

En resumen, dado que el derecho de uso exclusivo sobre la marca se apoya en su registro, aquel que quiera tener dicha exclusividad, tiene que obtener su registro mediante el procedimiento legal establecido, para ello es necesario que el interesado antes que todo establezca si el signo que ha seleccionado se ajusta a lo que establecen los artículos 88 y 89 antes mencionados de la Ley de Propiedad Industrial vigente.

Asimismo, el interesado deberá analizar que el signo que pretende registrar no encuadré en alguna de las hipótesis normativas señaladas en el artículo 90 de la multicitada ley, la cual contiene un catálogo de características que los signos que se pretenden registrar no deben tener, los cuales son impropios por carecer de los

requisitos de existencia de la marca, además de ilícitos o bien son signos engañosos.

Prácticamente el total de supuestos de improcedencia del registro que contempla la LPI se incluyen en las diversas hipótesis del artículo 90. Algunas de las causas de improcedencia no incluidas en este precepto son las contenidas en el artículo 4° de la LPI que establece la causa de rechazo derivada de que la marca propuesta, presente contenido o forma que sean contrarios al orden público, a la moral o a las buenas costumbres. El otro supuesto de improcedencia de un registro de marca que podemos ubicar como no contenido en los del artículo 90, es el caso en que el signo propuesto no da cumplimiento a la característica de distintividad que exige la fracción primera del artículo 89 de la LPI.

En ese tenor, nuestra legislación marcaria establece una serie de supuestos, con base en los cuales se impide el registro como marca de diversas denominaciones, diseños y formas. Por lo que para que una marca obtenga su registro y protección por parte del Instituto, no deberá encuadrar en alguna de las hipótesis normativas antes citadas y las que se contemplan en la ley de la materia en su artículo 90:

**I.- Denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresen de manera dinámica, aún cuando sean visibles:**

La causa de irregistrabilidad dentro de este supuesto deriva de la intención que tuvo el legislador al buscar mayor seguridad en el registro de una marca, en el sentido de que ésta se pudiese registrar o incorporar en el registro de manera precisa. Sin embargo, existen actualmente propuestas en algunos países para iniciar la protección registral de marcas dinámicas, las cuales comienzan a ser muy utilizadas en computación, por ejemplo.

En nuestra legislación el caso de las marcas que presentan movimiento, para proteger al menos parcialmente dichos signos, es necesario recurrir a registros

múltiples, independientes, que comprendan las diversas manifestaciones de la marca. Esta es una de las formas de protección que consisten en marcas integradas por un holograma, las cuales presentan, según la posición del espectador, distintas imágenes superpuestas en la misma superficie, de manera, que la única protección disponible, es la consistente en obtener registros independientes para cada una de las imágenes contenidas en el holograma.<sup>45</sup>

Sucede algo similar con las formas tridimensionales, ya que las marcas constituidas por este tipo de formas presentan algún tipo de movimiento, no obstante, éstas se protegen de forma estática solamente.

**II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que se pretenden registrar con la marca, es decir, cuando en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se han convertido en la designación usual o genérica de los mismos:**

Se considera que la finalidad de esta prohibición, es evitar la concesión de registros de marcas a particulares que constituyan los nombres técnicos, de uso común o genéricos de los productos o servicios que distinguen, ya que de concederse su registro se estarían afectando los intereses de los competidores, por ejemplo no se podría registrar ácido acetil salicílico para distinguir productos farmacéuticos por ser un nombre técnico, café o mantequilla por ser nombres de uso común; *chesco* por ser una denominación que se ha convertido en genérica.

Por ello es que el reconocimiento del derecho al uso exclusivo de un nombre técnico o de uso común a través del otorgamiento del registro, llevaría consigo una injustificada ventaja comercial en favor del titular, al excluir a los demás comerciantes de la posibilidad de utilizar ese término para presentar sus productos al público.

---

<sup>45</sup>JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México, 2012, pág. 138.

No obstante, como podemos ver en la práctica, es permisible el registro de denominaciones genéricas cuando se combinan con otros términos, por ejemplo: “Leche Lala”, cuando se acompaña de sufijos o prefijos como es el caso “Mi Leche”, o cuando se combinan dos palabras genéricas como “Creso” para distinguir crema y queso, etc.

Sin embargo, es claro que existe una gran cantidad de palabras técnicas que resulta complejo determinar en qué casos se les puede considerar como “genéricos”, derivado de su difusión o empleo público, y los casos en que se trata de expresiones de uso limitado, que aún conserven la suficiente distintividad como para merecer la protección registral marcaria.

**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:**

Esta restricción encuentra su razón de ser, en el hecho de que ningún tercero puede apropiarse de modo exclusivo de una forma que es de uso común por las personas, por ejemplo un monumento.

En ese mismo sentido, no es procedente registrar como marca tridimensional para proteger artículos de limpieza el diseño que todos conocemos o que nos viene a la mente cuando pensamos en una escoba. Por ello es por lo que se deben buscar formas que no sean comunes o propias del producto, ejemplo de formas inusuales para registrar un marca tridimensional es el conejito de chocolate de la marca Turín, y no la tradicional barra rectangular de chocolate. Por lo que si a pesar de existir en el mercado o ser de uso generalizado, conserva su identidad por sus características en relación a los productos o servicios, entonces sí es registrable,

por ejemplo un envase de desodorante en barra, para proteger dulces sería registrable, ya que no se pretende utilizar para proteger desodorantes.

Así, de conformidad a esta fracción del artículo 90, el registro debe rehusarse por virtud de que el término propuesto ya es genérico en ese momento, por lo que de concederse el registro, el procedimiento para eliminar dicho registro es el de nulidad, de conformidad con la causal prevista como fracción I del artículo 151 de la ley de la materia.

La propia ley de la materia establece el supuesto en el que una marca que, bajo ciertas circunstancias se convierta en una denominación genérica, pierda su registro a efecto de que la palabra respectiva pueda ser utilizada por todos. De esta manera el procedimiento a seguir es el de cancelación, teniendo como fundamento, el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En los casos en que las marcas tridimensionales sean la forma usual y corriente de los productos, y por lo tanto no sean registrables, debemos tener en cuenta que impedimento se refiere a los casos de las llamadas formas necesarias (genéricas), que afecten al producto mismo o a su forma habitual de presentación (usuales). Lo anterior se puede ejemplificar con un tipo de envase cilíndrico para los puros, con cierre de sus extremos por soplamiento, que viene impuesto por la naturaleza del producto y por la necesidad de hermetismo para su conservación y economía de espacio para su envasado en las cajas. En este caso al venir impuesta la forma por la naturaleza del producto, podría también considerarse como necesaria o usual.<sup>46</sup>

**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**

---

<sup>46</sup>JALIFE DAHER, Mauricio, *Op. Cit.*, pág 146.

**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 fundamento técnico de la prohibición contenida en la fracción que se analiza es evitar el monopolio de palabras comunes o descriptivas como signo de marca; es decir, como medio de prevención para prevenir los monopolios indebidos o injustos sobre partes del lenguaje e impedir su uso cotidiano por los demás.<sup>47</sup>

Para determinarse la descriptividad de una marca debe apreciarse por su conjunto y no por sus partes. No se ahondará más al respecto derivado de que la presente fracción se desarrollará para mejor apreciación, de forma particular, en el siguiente capítulo, por ser el tema principal de la presente investigación.

**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:**

De lo anterior se desprende que no podrá registrarse la vocal “A”, el número “4”, o el empleo de cualquier color aislado, aunque esta fracción no lo señala, la prohibición se hace extensiva a los signos de puntuación y aritméticos, utilizados de manera aislada, conforme al artículo 89 de la Ley de la Materia.<sup>48</sup>

Resulta evidente que la razón de esta prohibición es evitar la concesión de la exclusividad de dichos elementos a favor de algún particular y en perjuicio de sus competidores. Sin embargo, dichos elementos podrán registrarse cuando se acompañen de diseños o palabras que los hagan distintivos, y éstos sean registrados de manera conjunta.

---

<sup>47</sup> SEPÚLVEDA, César, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, Porrúa, México, pp 123-124.

<sup>48</sup> Criterios de Aplicación e Interpretación del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, Sista, México 2005, pág. 18.

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

Esta prohibición persigue como fin, evitar que simples modificaciones ortográficas o gramaticales en denominaciones que no serían registrables como las palabras de uso común, puedan justificar el registro.

En el caso de las traducciones a otros idiomas, es recomendable valorar el significado menos conocido por un grupo de consumidores y el idioma de que se trate, así como el grado de familiaridad que los consumidores tengan con el mismo, por ejemplo CAR para distinguir automóviles, puesto que es la traducción al idioma inglés del producto en el cual se usará la marca, por lo que evidentemente, carece de carácter distintivo.

Las variaciones ortográficas caprichosas se presentan cuando se alteran las reglas ortográficas del idioma español, como por ejemplo “pa’pas”, o “Chokolat” para proteger papas fritas y chocolates respectivamente, mientras que las construcciones artificiales se presentan cuando una palabra no registrable se divide en dos o tres partes o se construye de manera anómala, sin que resulte alterado el aspecto fonético, como sería el caso de “TKT” por tratarse de la denominación de la marca registrada “TECATE”.<sup>49</sup>

En ese sentido, debemos entender que esta prohibición aplica cuando la palabra que se pretende registrar como marca, se encuentra escrita de tal manera que las letras que la conforman estén cambiadas sólo por letras que se pronuncien igual, por ejemplo que simplemente se cambie una C por una K, o que se le agregue un asterisco para separar las letras, lo que en conjunto resultaría descriptivo de los productos o servicios que desean amparar con su marca. Caso contrario cuando los cambios de ortografía hagan que la palabra a registrar quede irreconocible y por lo tanto no pueda ser considerada descriptiva.

---

<sup>49</sup> Criterios de aplicación, Op. Cit., p. 19

**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:**

Lo que se pretende con esta prohibición, es evitar el registro de marcas que contengan un escudo, bandera o emblema de países, estados, municipios, etc., que al momento de solicitar el registro de la marca, se encuentren vigentes de acuerdo con la legislación que los regula, cabe hacer mención que esta prohibición se hace extensiva a los emblemas o escudos de cualquier institución o dependencia del gobierno del país o de cualquier estado, por ejemplo el emblema del Gobierno de la Ciudad de México, o el emblema del IMPI. Esto es así porque como acertadamente lo señala Magaña Rufino, los símbolos con los cuales se identifica oficialmente una nación o los elementos que los componen, no son materia de comercio, ya que representan sus valores e ideología, razón suficiente para que sean respetados.

Lo anterior también abarca las denominaciones y/o emblemas de organizaciones internacionales reconocidas oficialmente. Es importante destacar que para que esta prohibición aplique será necesario que exista previamente un reconocimiento oficial de la marca a registrar, sin importar si el sujeto de la protección de persona privada o pública. De este modo no se podrán registrar como marca las palabras "UNESCO", "ONU" o "UNAM" (organismos públicos reconocidos oficialmente) ni "CLUB DE ROTARIOS", "FIFA" o "IGLESIA CATÓLICA" (organismos privados reconocidos oficialmente) excepto si la solicitud de registro es presentada por su legítimo titular.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>MAGAÑA RUFINO, José Manuel, Op Cit, pág. 66.

No obstante esta prohibición legal, actualmente las dependencias o instituciones, optan por registrar su logotipos o siglas ante el IMPI. Ejemplos de marcas registradas son:



Las dependencias e instituciones comenzaron a registrar sus marcas derivado del caso de la empresa China GIORDON que se dedica a la venta de alarmas para automóviles, misma que registró el logotipo del IMSS en 1996 como marca para distinguir sus productos; PEMEX tiene un problema similar, ya que su nombre fue registrado en los EEUU por la empresa Intermix, que se dedica a distribuir combustibles.<sup>51</sup>

La prohibición relativa a la utilización de banderas no se contempla en muchas otras legislaciones de marcas de otros países, por lo que no es extraño observar la utilización de este tipo de símbolos en toda suerte de mercancías. En el caso de nuestro país, la disposición restrictiva prevista sobre el particular en la presente fracción se liga de manera directa con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que determinan los términos y condiciones bajo los cuales pueden emplearse estos, señalando, respecto de la bandera que los particulares quedan limitados a emplearla en sus vehículos, lugares de residencia o trabajo, debiendo el particular tener cuidado en su manejo y pulcritud, y observar el respeto que corresponde a dicho símbolo.

---

<sup>51</sup> <http://blogvecindad.com/giordon-en-china-es-la-compania-que-plagia-el-logo-del-imss>  
El problema para PEMEX es que si desea hacer negocios en Estados Unidos, tendrá que pagar a los titulares de la mencionada empresa, los derechos para poder utilizar el nombre que la identifica en México.

Por otra parte, cabe destacar que mientras la Ley de la Propiedad Industrial prohíbe el uso de los símbolos patrios como marca, la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales permite su uso en el comercio con autorización de la Secretaría de Gobernación, de conformidad con lo establecido en su artículo 33.<sup>52</sup>

La referencia de “reconocidas oficialmente” no puede conferírsele un alcance tal que pretendan incluirse en tal expresión a organizaciones que se han constituido legalmente, y que por ese sólo motivo pudiera considerarse que gozan del aval oficial para existir y operar. Sin embargo, es claro que, aun bajo esta interpretación, la expresión resulta ambigua.

El precepto en comento materializa uno de los muy relevantes compromisos adoptados por nuestro país al adherirse al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en cuyo artículo 6° Ter determina que los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

### **VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad**

---

<sup>52</sup>Los ejemplares de la Bandera Nacional destinados al comercio, deberán satisfacer las características de diseño y proporcionalidad establecidas en el artículo 3 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que a la letra señala:

ARTÍCULO 3. La Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro, tiene el Escudo Nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja. La proporción entre anchura y longitud de la bandera, es de cuatro a siete. Podrá llevar un lazo o corbata de los mismos colores, al pie de la moharra. Un modelo de la Bandera Nacional, autenticado por los tres poderes de la Unión, permanecerá depositado en el Archivo General de la Nación y otro en el Museo Nacional de Historia.

**competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero:**

A efecto de evitar confusión y engaño en el público consumidor, así como la denigración de elementos de carácter oficial, las denominaciones como por ejemplo "NOM", "DÓLAR" "PESO", etc., no pueden ser registrados como marca.

De hecho, debe considerarse que el legislador pretendió reforzar expresamente la limitación concerniente a este tipo específico de símbolos, ya que, de manera general, estos quedaban comprendidos en la limitación genérica contenida en la fracción VII del artículo 90 de la LPI, que entre otros signos impide el registro de "siglas, símbolos o emblemas de cualquier organización reconocida oficialmente", lo que desde luego comprende también a los de control y garantía.

Por lo que corresponde a la limitación relativa a registrar como marca los diversos medios de pago, es clara la intención de incluirla no sólo por las razones ya apuntadas, sino que adicionalmente concurre a la circunstancia de que eventualmente la producción de un billete pudiera implicar una falsificación tipificada, como el caso del delito previsto por el artículo 234 del Código Penal.

**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:**

La razón de esta prohibición es otorgar seguridad a este tipo de premios o condecoraciones, para que las personas no puedan ser engañadas o confundidas porque tal producto o servicio fue merecedor de uno de estos premios o condecoraciones, siendo que realmente no fue así.

Para esclarecer el texto de dicha fracción, Magaña Rufino nos dice que *esta disposición pretende evitar confusión y engaño en el público consumidor, así como el aprovechamiento indebido por parte de un tercero de premios o reconocimientos oficiales que no le corresponden*. En ese tenor, no se puede conceder el registro como marca, denominaciones de premios como "Príncipe de Asturias" o el símbolo de las olimpiadas.

Un asunto que debe ser comentado en relación con esta fracción es la protección especialísima de que goza el símbolo olímpico, el cual es internacionalmente protegido a través del llamado Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico, del que nuestro país es parte obligada. En términos de lo que dispone el artículo 1° de dicho Tratado, todo Estado Parte se compromete a rehusar o anular el registro como marca y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización como marca u otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que consista o contenga el símbolo Olímpico, como lo define la Carta del Comité Olímpico Internacional, salvo que sea con autorización del Comité Olímpico Internacional.

**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:**

Es claro que con esta disposición, se quiere evitar el registro de marcas que induzcan al engaño sobre la procedencia del producto o servicio que promocionan, ya uno de los bienes jurídicamente tutelados por la marca es la protección al consumidor contra la confusión. Un ejemplo de la prohibición anterior sería pretender registrar la marca "Suizos" para chocolates elaborados en México.

Así, tenemos que la indicación de procedencia "alude a nombres geográficos y regionales que sean reconocidos como emporios de alguna manufactura o como fuentes de producción de la mercancía y los cuales deben su renombre nacional o

universal a ese motivo: son nombres que evocan un especial centro de producción de la mercancía.”<sup>53</sup>

En síntesis, las denominaciones geográficas no serán protegidas, cuando constituyan marcas engañosas por ser falsas indicaciones de procedencia o inducir a los consumidores a error sobre la procedencia geográfica de los productos.

Existe la muy difundida creencia de que las denominaciones geográficas, en general, no son registrables, lo que como se colige de la revisión de esta hipótesis y la contenida en la fracción XI siguiente (artículo 90 LPI) resulta inexacto, ya que la restricción se dirige exclusivamente a los casos en los que la indicación de procedencia pueda originar confusión o error.

Al amparo de la práctica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es de señalarse que la presente hipótesis únicamente se aplica cuando la designación geográfica no corresponde con el lugar de origen de los productos o servicios, y por alguna razón se estima que puede derivar de un engaño para el consumidor.

**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:**

Con esta prohibición se pretende evitar el registro de marcas relacionadas a productos de calidad, y que pudiese redundar en una confusión para el público consumidor. De acuerdo con la fracción anterior no se podría conceder el registro a un particular para amparar por ejemplo calzado bajo la denominación de León, ya que dicha región es conocida por su fama en dicho ramo. Caso contrario sería

---

<sup>53</sup> RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcario*, Libros de México, México, págs.417-419.

si el propietario de una hacienda denominada "Chinampana" en el estado de Morelos, registrase dicha denominación para proteger frijol, ya que en este caso es el nombre de una propiedad privada.

**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:**

El legislador buscó proteger los derechos morales de las personas, respecto a su nombre y a su propia imagen, condicionando su procedencia a los casos en que se cuente con su consentimiento o el de las personas señaladas.

Así, es claro que los nombres, firmas y retratos de las personas no pueden ser registrados como marcas por terceros ajenos que sólo buscan lucrar o hacer mal uso de dichos dignos. Sin embargo, en caso contrario una persona puede utilizar como marca su nombre, imagen o firma.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> <http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/6430> DaimlerChrysler AG, importante sociedad anónima alemana dedicada a la fabricación de automóviles, presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) una solicitud de registro de marca comunitaria, misma que consistía en el signo denominativo PICARO y se solicitaba para distinguir productos y servicios de la Clase 12 del Nomenclator Internacional, relativa a coches y vehículos de locomoción. Al registro de esta marca se opusieron los titulares de la marca PICASSO, una marca anterior registrada para distinguir productos incluidos también en la Clase 12 del Nomenclator Internacional, y que, en concreto se utilizaba en el mercado para la comercialización de un conocido modelo de coche. Los titulares de la marca PICASSO alegaron como motivo fundamental de su oposición la existencia de un riesgo de confusión entre la marca solicitada (PICARO) y la marca anterior (PICASSO), se alegaba un posible riesgo de confusión por ser idéntica o similar la marca anterior y la solicitada y ser idénticos o similares los productos que se pretendían comercializar con la marca solicitada y los productos que ya se comerciaban bajo la marca PICASSO. Dicho riesgo de confusión incluía el probable peligro de asociación con la marca anterior. La División de Oposición de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) resolvió el asunto, desestimando las pretensiones de los oponentes. Según el criterio de la OAMI, la marca solicitada se diferenciaba suficientemente de la marca anterior y, por tanto, no existía riesgo de confusión entre el público, dado que, a pesar de la similitud fonética, ésta quedaba neutralizada. Más concretamente, se consideró que dado el fuerte impacto conceptual de la marca PICASSO, impacto derivado de que la marca consistía en el nombre de un pintor tan famoso, el público relevante es capaz de neutralizar cualquier similitud fonética y visual existente entre la marca anterior y la solicitada. En suma, que para quien quisiera adquirir un coche no iba a existir riesgo de confusión entre la marca PICARO y PICASSO.

A decir de Magaña Rufino, la redacción del artículo 90 fracción XII tiene una limitación temporal, *"si una persona ha muerto y no tiene parientes en cuarto grado, o también ha muerto, su imagen, nombre y firma se podrían utilizar, e incluso registrar como marca sin que se requiera autorización de los demás descendientes. Así, podemos registrar como marca el retrato y nombre del famoso pintor holandés "Van Gogh", pero no lo podemos hacer del pintor español "Picasso", puesto que sus herederos directos aún existen".*<sup>55</sup>

**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:**

Consideramos que la intención de esta fracción, fue evitar que un tercero tomara ventaja de la fama o reconocimiento de una obra o de un nombre o personaje objeto de reserva autoral y lo registrase como marca para obtener un beneficio salvaguardando los derechos adquiridos conforme a la Ley Federal de Derechos de Autor, por esta razón es necesario que para su aplicación, tales derechos se encuentren en vigencia, conforme a la misma, caso en el que de acuerdo a esta fracción el simple registro en el Instituto Nacional de Derechos de Autor de una obra literaria denominada "La sombra de Plutón", podría evitar su registro como marca en cualquier clase, burlando así el principio de especialidad de las marcas.

La excepción se presenta cuando existe consentimiento por parte del titular del derecho correspondiente, o en su defecto, como lo prevé la fracción XII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Intelectual, esto es, para el caso de que hayan fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

---

<sup>55</sup>MAGAÑA RUFINO, Op. Cit., pág. 68.

**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:**

Es necesario que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discrepancia entre lo que indica o sugiere el signo distintivo y las características de los productos o servicios que pretenden distinguirse. Ejemplos de esta prohibición serían las denominaciones NAFTA o TLC, para distinguir servicios de exportación e importación, ya que induciría a los consumidores a creer que dichos servicios se prestan al amparo o con el respaldo de dicho tratado. Esta prohibición se encuentra plenamente justificada, pues un signo engañoso es incompatible con la función de protección al público consumidor en contra de la confusión, en efecto la marca "Reposado" para amparar vinos puede resultar descriptiva de las características del producto, o si el vino no es reposado, engañaría al público consumidor: así, no podría ser objeto de registro en esos productos. Sin embargo, la misma marca "Reposado" para vestuario es perfectamente registrable, pues no sería descriptiva, ni engañaría al público consumidor sobre las características o cualidades del producto.<sup>56</sup>

Esta prohibición en la doctrina ha sido cuestionada, señalándose que si bien es cierto que busca la protección de los consumidores, evitándoles defraudación, también lo es el que plantea una situación difícil, pues hay signos y figuras que ofrecen problemas para determinar si son susceptibles de engañar al público o conducirlo a error.<sup>57</sup>

Esta disposición concede en la práctica, un amplio arbitrio a las autoridades marcarias, porque les permite objetar o negar cualquier marca con el argumento de que se presta a inducir a error al público.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>MAGAÑA RUFINO, Op. Cit., pág. 69.

<sup>57</sup>OTERO MUÑOZ, Op. Cit., pág. 457.

<sup>58</sup>SEPÚLVEDA, César, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, Porrúa, México, pág. 132.

**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;**
- 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.**

Una marca es notoria cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, o bien como

consecuencia de la promoción o publicidad de la misma mientras que una marca es famosa cuando es conocida por la mayoría de los consumidores.<sup>59</sup>

**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:**

La finalidad de esta fracción es velar por los derechos de exclusividad otorgados a terceros o un derecho de preferencia determinado por una marca registrada o en trámite, que serían afectados en caso de otorgarse un nuevo registro.<sup>60</sup>

Cabe señalar que ni la Ley ni el Reglamento proporcionan una connotación acerca de qué se considera como “semejanza en grado de confusión”, por lo que los Tribunales han creado una serie de reglas que en la práctica ha servido como sustento a las autoridades administrativas y judiciales para resolver controversias.<sup>61</sup>

**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**

---

<sup>59</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, *Apuntes sobre el nuevo régimen mexicano para la Declaratoria de Marcas Notorias y Famosas*, ASIPI, Derechos Intelectuales Núm. 15, Buenos Aires, 2010, pág.157.

<sup>60</sup> Criterios de Aplicación e Interpretación del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, pág. 33.

<sup>61</sup> MARCAS, REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE” Tesis I.3º.A.581A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en febrero de 2005, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XV-I.

**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:**

La funcionalidad práctica de esta fracción ha sido cuestionada, argumentándose que al no existir obligación de publicar los nombres comerciales, difícilmente podrá evitarse la concesión de marcas que se contrapongan a nombres comerciales, es decir, no existe un mecanismo para fiscalizar y controlar dicho registro de marcas respecto de los nombres comerciales no publicados, como sucede con las marcas en donde si se cuenta con una base de datos.<sup>62</sup>

Se estima que en la disposición que se comenta, el legislador ajustándose al Principio del Convenio de París de que los nombres comerciales no deben ser publicados para gozar de protección, deja a salvo los derechos de los titulares de dichos nombres, para que en su caso impugnen marcas registradas por el IMPI que invadan tales nombres comerciales y tal acción la pueden ejercitar en cualquier tiempo, es decir, que es imprescriptible atento a lo establecido en el artículo 151 de la Ley de la materia; la única condicionante para el ejercicio de la acción legal es que el nombre comercial se haya usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca o la de uso declarado de la misma.

#### **4. NEGATIVA DEL REGISTRO**

Conforme a nuestro régimen de propiedad industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene interés en promover en general prácticas comerciales equitativas y honestas, con el fin de evitar la usurpación de los derechos y el error o engaño sobre el origen, procedencia o calidad de los productos o servicios, y por ello tiene como objetivo prohibir el registro de marcas iguales o semejantes

---

<sup>62</sup> [http:// legal.terra.com.mx](http://legal.terra.com.mx) Terra Legal, *Artículo #180*.

otorgadas con anterioridad, a diferentes titulares, y que sean solicitadas para amparar iguales o similares productos o servicios.

En caso contrario, cuando una denominación marcaría propuesta o registro, no es idóneo para tal fin, se emite una determinación por parte de la autoridad administrativa, negando la solicitud del registro.

Por ejemplo, la denominación CRAVE, la cual fue negada toda vez que, la marca CRATE, constituía una anterioridad oponible para el registro de la primera, y de concederse, se confundirían ambas acerca del origen o procedencia de los productos protegidos (discos y videos). Al respecto, la autoridad se encuentra obligada a manifestar las razones por las cuales considera que no se puede otorgar el registro solicitado, es decir, se encuentra obligada a fundar y motivar sus determinaciones, así como a agotar los principios de congruencia y exhaustividad de las resoluciones.

## **5. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ANTE LA NEGATIVA DEL REGISTRO.**

Desde que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo fue reformada, mediante decreto publicado el 19 de abril de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, las leyes que regulan los derechos de propiedad industrial en México, quedaron dentro del ámbito de su competencia, al determinar su artículo 1° que dicho ordenamiento también aplicaría a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Dado que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado, su actuar quedó sujeto al amparo de las disposiciones del ordenamiento mencionado.

En ese tenor, se actualizó la procedencia de la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a los actos administrativos realizados en materia de

propiedad industrial, y al mismo tiempo se actualizó la procedencia del “recurso de revisión”, que en términos de lo dispuesto por el artículo 83<sup>63</sup> de la ley en cita, posibilita que los interesados afectados por los actos o resoluciones de las autoridades administrativas en materia de propiedad industrial que pongan fin al procedimiento administrativo, podrán interponer el recurso de revisión o cuando sea procedente, intentar la vía jurisdiccional correspondiente, así en los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de dicha Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.

El escrito de interposición del recurso de revisión, según el artículo 86<sup>64</sup> de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo debe presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que al acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo. El plazo para interponer el recurso de revisión es de quince

---

<sup>63</sup> **Artículo 83.-** Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.

<sup>64</sup> **Artículo 86.-** El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo. Dicho escrito deberá expresar:

- I. El órgano administrativo a quien se dirige;
- II. El nombre del recurrente, y del tercero perjudicado si lo hubiere, así como el lugar que señale para efectos de notificaciones;
- III. El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo;
- IV. Los agravios que se le causan;
- IV. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente. Tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o el documento sobre el cual no hubiere recaído resolución alguna; y
- VI. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto impugnado debiendo acompañar las documentales con que cuente, incluidas las que acrediten su personalidad cuando actúen en nombre de otro o de personas morales.

días contados a partir del siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85<sup>65</sup> del mismo ordenamiento.

La interposición del recurso de revisión que en principio debería de representar una opción de defensa adicional para el gobernado, en materia de procedimientos contenciosos de propiedad industrial ha resultado inoperante y hasta inconveniente, como consecuencia de la naturaleza propia de estos conflictos, en los que existe un tercero interesado en el resultado. Lo que en este caso, para la parte afectada representa una instancia más de impugnación, para la parte que obtiene la resolución favorable, se convierte en un compás de espera en la resolución de un recurso que, además de confirmar la resolución previa en la mayoría de los casos, aumenta de uno a dos años para la conclusión del procedimiento y lograr que la resolución alcance el grado de firme.

Como consecuencia de la inclusión de la materia de propiedad industrial en el alcance de aplicación de las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, resultan aplicables las reglas que contiene la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada el 1° de diciembre de 2005 en el Diario Oficial, cuyo artículo 2° establece la procedencia del juicio contencioso administrativo federal; para su interposición, de conformidad con lo señalado en la fracción II del artículo 13<sup>66</sup>, se cuentan con 45 días hábiles.

---

<sup>65</sup> **Artículo 85.-** El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra.

<sup>66</sup> **ARTÍCULO 13.-** El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.

Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el Juicio en la vía tradicional.

La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican:

**II.** De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que surta efectos la notificación de la resolución de la Sala o Sección que habiendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. Para ello deberá prevenir al promovente para que presente demanda en contra de la resolución administrativa que tenga carácter definitivo.

Dicho juicio, se tramita ante la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Finalmente, en contra de la resolución que dicte la Sala Especializada, es procedente el Juicio de Amparo Directo, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 170<sup>67</sup> de la Ley de Amparo.

Cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39<sup>68</sup> de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las resoluciones que dicte el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, deberán contener el texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que se apoya la determinación de si es o no definitivo en la vía administrativa, y en su caso, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, órgano ante el cual hubiera de presentarse y plazo para su interposición.

## 6. CONCESIÓN DEL REGISTRO

Una vez que se han realizado los exámenes de forma y de fondo con resultados positivos, se requiere al solicitante del registro marcario para que cubra el pago de derechos que establece la tarifa en vigor, a efecto de expedir el título correspondiente.

---

<sup>67</sup> **Artículo 170.** El juicio de amparo directo procede:

I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.

Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional;

<sup>68</sup> **Artículo 39.-** Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días, a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá contener el texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye con la indicación si es o no definitivo en la vía administrativa, y en su caso, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, órgano ante el cual hubiera de presentarse y plazo para su interposición.

Concluido el trámite de la solicitud y satisfecho los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.

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

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

Es decir, una vez satisfechos todos los requisitos establecidos por la ley de la materia y su reglamento, el Instituto procede a otorgar el registro solicitado, expidiendo el título correspondiente en donde se anotan todos los datos relativos al título marcario, así como los de su establecimiento comercial, y los relacionados con la marca, por ejemplo, la denominación, fecha legal, etc.

En ese orden de ideas, cabe señalar que la duración del registro de la marca es de diez años. El registro podrá renovarse indefinidamente por un periodo de diez años, mediante la presentación de una solicitud y el pago de la tasa correspondiente. Lo anterior se corrobora en el documento “Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas”, dado en el COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS, en su Décimo cuarta sesión en Ginebra, el 22 de abril de 2005

Una excepción, a esta norma es el arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891 (texto de Estocolmo de 14 de julio de 1967), que establece que el registro de una marca en la Oficina Internacional se efectúa por veinte años y podrá renovarse siempre por un periodo de veinte años, contados a partir de la expiración del periodo precedente (art. 6 fracción 1 y art. 7 fracción 1).

## **CAPITULO IV**

### **SOLICITUD DEL REGISTRO MARCARIO EN CUANTO A LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO**

#### **1. PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA FRACCIÓN IV Y VI DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Como ya hemos visto, nuestra ley vigente en la materia, dentro de su artículo 90, enumera un catálogo de signos que no son registrables como marcas, en este capítulo nos referiremos a la fracciones IV y VI del mencionado artículo, ya que son materia de análisis dentro del presente tema de tesis, que se enfoca en la **“EVALUACIÓN DE LA DESCRIPTIVIDAD DE UNA MARCA EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL”**, al manejar la posibilidad de que un signo marcario sea considerado impropio por carecer de los requisitos esenciales de validez, o en su caso considerarse como un signo ilícito por ser descriptivo o indicativo de los productos o servicios que traten de protegerse en el ámbito del comercio; y que este signo marcario sea presentado en un idioma extranjero.

La problemática que surge derivada de estas fracciones, guarda relación entre sí, toda vez que en las resoluciones que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuando se solicita el registro de una marca en idioma diferente al español, y ésta se considera descriptiva de los productos o servicios que tratan de protegerse al amparo de la marca, y el Instituto considera en tales casos que procede la negativa, resulta necesario fundar su negativa en la fracción IV, y consecuentemente en la fracción VI, por tratarse de una marca en idioma extranjero.

En ese orden de ideas, veremos lo que a la letra señala cada fracción.

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

**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”**

La razón de esta prohibición es impedir la concesión de marcas que indiquen las características de los productos que amparará el signo distintivo, por lo que no debe concederse la exclusividad en estos casos a un particular, toda vez que se trata de características inherentes al producto o servicio por lo que es evidente que cualquier persona puede utilizar dichos términos en cualquier momento; por otro lado es importante tomar en cuenta que para determinar la descriptividad de una marca debe apreciarse como un todo y no por sus partes; la descriptividad puede referirse a las denominaciones, figuras o formas tridimensionales.

Nuestros Tribunales en la Tesis I.4°.A.658 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en noviembre de 2008, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, han señalado que la prohibición de registrar marcas descriptivas se sustenta en las siguientes consideraciones:

1. *La falta de su carácter distintivo.*- Ya que proporcionan al público información acerca de sus propiedades y características.
2. *La necesidad de mantenerlos disponibles.*- Con el propósito de que todo los empresarios que operan en un determinado sector del mercado, los puedan utilizar.

Asimismo, tenemos las siguientes tesis de jurisprudencia:

**PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS DESCRIPTIVAS Y RAZONES PARA PROHIBIR SU REGISTRO.**

*Para que opere la prohibición de la ley se requiere que los artículos o mercancías estén comprendidos en el nombre descriptivo. b) La marca puede tener diversas acepciones en los diccionarios y en el lenguaje corriente o técnico, pero si se solicita para mercancías distintas a las que describe, sí puede registrarse. c) No basta que una palabra tenga significado para que se prohíba su registro; se requiere que sea descriptiva respecto de los artículos que van a ser arcados con ella.*

**MARCAS DESCRIPTIVAS.** *Conforme al artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, no son registrables como marca las frases descriptivas de los productos que traten de ampararse con la marca, incluyendo aquellas que pueden servir para designar la calidad de esos productos, y una denominación descriptiva no se considerará distinta por el hecho de ostentar una ortografía caprichosa. **Se debe, pues, establecer cuando una marca es descriptiva y no es registrable, y cuando es simplemente sugestiva y sí se puede registrar.** En este aspecto, y para iluminar la interpretación del precepto, se puede recordar que el artículo 6 quinquies, apartado b, inciso 2º del Convenio de París, revisado en Lisboa en 1958, señala que las marcas pueden ser rechazadas cuando estén desprovistas “de todo” carácter distintivo, o bien estén formadas “exclusivamente” por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie o destino de los productos. Así pues, una denominación no será apropiable como marca, por un productor, cuando describa o pretenda describir la calidad de sus productos, sino, una indicación o característica específica que los distinga de los productos semejantes de los demás productores. No se podría otorgar el registro como marca a un productor, de una denominación que en sí misma pudiera servir para calificar los productos de todos los competidores, pues no se podría privar a éstos del derecho de usar esa expresión en sus etiquetas para evitar el peligro de incurrir en imitación de marca. **Pero cuando la denominación o expresión, siendo sugestiva de alguna calidad del producto, tiene características propias e individuales que permitan diferenciar el producto, sin que esa expresión peculiar impida a los competidores usar la denominación o expresión genérica en sus etiquetas, entonces sí es susceptible de registro.** Por ejemplo, en el caso la marca “KOMODO” no sería susceptible de registro como marca de zapatos, porque*

*cualquier fabricante tiene derecho a decir, en sus etiquetas, que los zapatos que él produce son cómodos, y la expresión "KOMODO", que no por su ortografía caprichosa se diferencia sustancialmente de la expresión "cómodo", no es susceptible de apropiación individual por un fabricante.*

*Pero la expresión*

*"KOMODINI", en cambio, aunque es sugestiva de comodidad, no está totalmente desprovista de carácter distintivo, ni es sustancialmente idéntica a la expresión "cómodo", y su registro no impedirá que los competidores puedan usar en sus etiquetas publicidad, la denominación "cómodo" para sus productos. En consecuencia, esa expresión "komodini" sí es susceptible de registro como marca.*

*PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. APÉNDICE. SEMANARIO JUDICIAL. SÉPTIMA. ÉPOCA. VOLUMEN 133-138. SEXTA PARTE. TRIBUNALES COLEGIADOS. PAG. 285.*

**MARCAS. DESCRIPTIVIDAD.** *La razón de la no registrabilidad de las marcas descriptivas cuando denoten alguna cualidad o característica del servicio que se pretende prestar, prohibición que establece la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, lo es el hecho de que si tal denominación registrase como marca la administración estaría convalidando que un particular se apropiara, para su uso exclusivo, de la enunciación de una cualidad que le es aplicable a toda una clase de servicios, creando así una situación de monopolio en la que resultarían perjudicados los demás prestadores del mismo servicio, pues se verían impedidos de hacer uso de esas palabras, dado el privilegio injustificado que se le otorgaría*

Derivado de lo anterior, resulta claro el por qué no son registrables los signos marcarios que son descriptivos de los productos o servicios que ofrecerán. Sin embargo, es de vital importancia tener en cuenta que hay una ligera línea que divide lo sugestivo de lo descriptivo y que es allí donde los juzgadores deben poner especial atención a la hora de conceder o negar una solicitud de registro, y más aún cuando se trata de palabras en idioma diferente al español.

En ese tenor, la prohibición referida no es aplicable al registro de marca de figuras o diseños evocativos de los productos que se desean amparar con la marca propuesta o de situaciones o hechos relacionados con ellos, toda vez que evocar significa traer una cosa a la memoria o a la imaginación, lo que es diferente del término describir que se refiere a la representación cabal, detallada<sup>69</sup> y por partes de alguna cosa. Lo anterior se robustece con la siguiente tesis de jurisprudencia que a la letra señala:

**MARCAS, DESCRIPTIVAS.** *Conforme al artículo 6° quinquies del Convenio de París, revisado en Lisboa en 1958, para que una marca registrada en su país de origen pueda ser rechazada (apartado b, inciso 2°), se requiere que esté desprovista “de todo” carácter distintivo, o bien formada “exclusivamente” de signos o por indicaciones que puedan servir para designar especie, cantidad, calidad, destino, valor, lugar o época de producción, etc. Luego si a una palabra extranjera que resulta evocativa o descriptiva de los productos o de su naturaleza o destino, se le agrega otro elemento suficiente para establecer la distinción, de manera que la parte descriptiva o evocativa no venga a resultar el elemento único o sustancial de la marca, ésta sí es susceptible de registro, a pesar del texto del artículo 91 fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas. En el caso, si bien el término “PAVE” puede ser descriptivo de pavimento, la marca no puede decirse formada “exclusivamente” por signos o indicaciones descriptivos, ya que la marca completa es “PLEXI-PAVE” y el elemento “PLEX” si resulta suficientemente distintivo, por lo que la marca o examen si debió registrarse conforme al artículo 6° quinquies del convenio de París revisado en Lisboa en 1958.*

Por la falta de pericia en lo mencionado en el párrafo que antecede, el Instituto ha resuelto negar registros de marcas conformadas por palabras en idioma extranjero que tienen varios significados y en cuyo caso a su parecer selecciona el que más

---

<sup>69</sup> MARCAS. FIGURAS Y DISEÑOS EVOCATIVOS. LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS NO CONTIENE PROHIBICIÓN DE REGISTRARLOS. Tesis Aislada, *Semanario de la Suprema Corte de Justicia*, séptima época, tribunales colegiados de circuito, 187-192 Sexta Parte.

le parece para concluir que la marca es descriptiva, sin analizar a fondo si se trata de una marca sugestiva.

En la ley actual no se prevé la objeción a términos que al ser combinados con vocablos descriptivos formen una expresión susceptible de ser registrada como marca. Este es el caso de innumerables marcas que se encuentran registradas, aun y cuando contienen ciertos rasgos de descriptividad, como son las siguientes:<sup>70</sup>

<b>Número de registro</b>	<b>Denominación</b>	<b>Productos o Servicios que ampara</b>
<b>324479</b>	El Rendidor	Blanqueador
<b>325111</b>	Vitalud	Alimentos
<b>325322</b>	Reserva Especial	Bebidas alcohólicas
<b>325532</b>	Deterpino	Detergente líquido
<b>326039</b>	Cañabrava	Aguardiente
<b>326150</b>	Excelencia	Artículos electrónicos
<b>328817</b>	Supremos	Cigarros
<b>330846</b>	Sexi	Vestuario
<b>333614</b>	Soberbios	Tabaco
<b>333651</b>	Óptima	Tejidos de punto
<b>333614</b>	Elegantes	Cigarros
<b>333653</b>	Educobebé	Juegos y juguetes
<b>334346</b>	Eficaz	Champú y jabón
<b>334469</b>	De la granja	Alimentos
<b>334607</b>	Mérito	Cosméticos
<b>334676</b>	Del siglo	Bebidas alcohólicas
<b>344839</b>	Pinolor	Detergente líquido
<b>345484</b>	Preferido	Estambre

<sup>70</sup> JALIFE DAHER, Op. Cit., págs. 148-149.

Por ejemplo: “El caballo de acero” para bicicletas, sugiere características de fuerza y resistencia; la marca “Dormilón” para “pañales desechables”, como expresión evocativa de que el producto facilitará el descanso del bebé al mantenerlo seco durante toda la noche. El uso de 5 estrellas que designa usualmente el nivel de calidad de los hoteles, asociado a una marca de cerveza resulta registrable.<sup>71</sup>

Algunos de los criterios generales que la Oficina Española de marcas observa en relación a la descriptividad, determina que la finalidad de estas prohibiciones es evitar que un empresario monopolice el nombre necesario o habitual del producto o servicio, o los signos, sean palabras o no, que definen o representan sus cualidades, sustrayendo del lenguaje comercial y publicitario términos que todos los productores y comerciantes del sector tienen derecho a utilizar en el etiquetado y en la publicidad de sus productos o servicios, se trata también de que el público perciba la marca como tal, no como simple información sobre el mismo.<sup>72</sup>

Una valiosa recomendación que formula la Oficina Española de Patentes y Marcas para evaluar términos con connotación descriptiva o evocativa, es la de preguntarse cómo percibe la marca el consumidor o el usuario de los servicios en el sector de mercado de que se trate. Si la percibe como el nombre o signo propio que identifica al producto en el mercado entre los similares, o si la percibe como el nombre común del producto, o como una simple indicación de sus características, pero siempre atendiendo al sector específico del mercado a que se destinan los bienes o servicios en discusión.

Otro buen criterio de examen a decir de Jalife Daher, es preguntarse si los competidores del sector necesitarían, al publicitar o etiquetar sus productos o servicios, utilizar el signo en que consiste la marca en examen para designar o indicar a los consumidores el género o especie de sus productos o servicios, o alguna cualidad o característica de los mismos. Para dicho autor es evidente que la expresión “práctico”, o “portátil” o “nuevo”, en ocasiones resulta de

---

<sup>71</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, *Op. Cit.*, pág. 150

<sup>72</sup> <http://www.oepm.es/es/index.html> OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS.

indispensable utilización para cualquier comerciante que presente o etiquete su producto, a fin de referir al consumidor algunas características del bien respectivo.

Un caso muy peculiar e interesante es el de palabras compuestas que existen ya como tales en nuestro idioma, bien porque han sido admitidas en el diccionario, bien porque los prefijos se han convertido en habituales para la formación de las mismas. Tal es el caso de algunos términos como “videoclub”, “supermercado”, “videojuego”, “bioadelgazante”, y muchos más, en cuyo caso deberán ser denegados puesto que su primera significación es ya aceptada como expresión genérica o descriptiva.<sup>73</sup>

**DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. DESCRIPTIVIDAD DE LAS MARCAS.**

*No es exacto que la marca “blindada” quede comprendida dentro de la prohibición a que se refiere la fracción IV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, porque dicha marca no implica la descripción de los productos que tratan de ampararse con ella. No puede sostenerse válidamente que la palabra “blindada”, tomada en su acepción escueta, describa forzosamente llantas o cámaras para vehículos, o mangueras o empaquetaduras que pretenden ampararse con dicha palabra como marca. Sobre este particular, la segunda sala de la Suprema Corte considera que la citada palabra, aplicada a los artículos mencionados, lleva a la conclusión de que tales artículos están protegidos en forma determinada. Tal conclusión en ninguna forma puede dar lugar a inferir que describa a los referentes artículos, ya que, no siendo común en las llantas o cámaras, en las mangueras o en las empaquetaduras, la cualidad de blindaje, ni sucintándose en el público la idea de que dichos productos son blindados, es inadmisibles concluir que la palabra “blindada” sea descriptiva de los citados artículos. En otros términos, la prohibición legal se refiere a la descripción del producto en sí mismo o de alguna de las notas que la caracteriza y definen; pero dicha prohibición no incluye la descripción de cualidades que son afines a la naturaleza intrínseca del producto, en que la cualidad de “blindado” no describe ni alude a ninguna de las notas características y por ende imprescindible de las cámaras, llantas, etc.*

---

<sup>73</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, *Op. cit.*, pág. 155

**MARCA NO DESCRIPTIVA.**

*La prohibición contenida en la fracción IV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial (ahora abrogada) no es absoluta y debe entenderse limitada a los casos en que la descriptividad sea tal que defina los productos a que se va a aplicar. Pero en el caso del Metrobús, si bien las palabras metro y bus en forma aislada son descriptivas, una de transporte colectivo y la otra de vehículo, unidas pierden descriptividad y dan lugar a un término nuevo, con significado propio, nuevo, lícito y registrable.*

Resulta muy rescatable el principio de que los términos nuevos creados por el solicitante, aún a partir de términos conocidos, resultan registrables lo que afina e alcance del propio texto del precepto en comento, al señalar que el análisis debe realizarse atendiendo el conjunto de la marca estudiada.<sup>74</sup>

Jalife Daher considera que existe imprecisión en este supuesto al incluir como elementos sujetos a rechazo “las figuras y las formas tridimensionales” toda vez que la acción de escribir, casi de manera exclusiva puede realizarse a través de la expresión verbal o escrita, utilizando palabras que comprenden un significado, refiriendo como ejemplo el pensar en una imagen que refiera las ideas de “práctico”, o de “nuevo”, o de “añejado”, ya que no necesariamente la presencia de una “barrica de vino” en una imagen refiere ese significado. Señalando que pareciere que el legislador, en este caso, cometió el error de tratar de incluir en este supuesto la representación gráfica de los genéricos que no resultan registrables (como una imagen de manzana para distinguir precisamente “manzanas”), pero es claro que amén de la polémica que el tema implica, no se justifica la inclusión del impedimento en esta fracción.

*“...La doctrina del secondary meaning (significado secundario), establece que en ciertos casos una determinada palabra, que en sí misma y originariamente podría haber sido considerada puramente descriptiva en relación con los productos o servicios que se aplica a distinguir, puede haber adquirido carácter distintivo a consecuencia del uso comercial o publicitario de la misma, de manera que el*

---

<sup>74</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, *Op. Cit.*, pág. 161.

*público no la perciba ya como simple descripción de las características del producto, sino como marca que identifica ciertos productos o servicios específicos...”*

La disposición expresamente establece que no son registrables como marca las denominaciones que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios a distinguir. La interpretación que puede desarrollarse se limita a considerar que si una palabra ha adquirido plena distintividad como marca, eliminando su connotación descriptiva, entonces no encaja en el supuesto normativo, ya que se desvirtúa el componente de que la misma “sea descriptiva”.

Existe una tesis de jurisprudencia que específicamente reconoce la posibilidad de que una marca adquiera distintividad mediante su uso, lo que sin duda conforma un precedente de enorme valor.

**No. Registro: 170,489**

**Tesis aislada**

**Materia (s): Administrativa**

**Novena Época**

**Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito**

**Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta**

**Tomo: XXVII, Enero de 2008**

**Tesis: I. 4º.A. 609 A**

**Página: 2793**

#### **MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES.**

Del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.", se colige que marca es el signo, denominativo, gráfico o mixto, que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, y vincula psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o

reputación. Es así que la información derivada de la marca es aprehendida por el consumidor y desencadena representaciones en su mente, lo que evoca el aspecto dinámico e ingrediente psicológico del signo marcario. En este orden de ideas, la marca comercial debe ser susceptible de distinguir, por sí, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, determinando y constituyendo así su valor económico, en cuanto permite y es un instrumento para que el comerciante los ofrezca y logre venderlos, aunado al beneficio de que éstos tengan demanda y aceptación entre los consumidores. Así, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de una marca, están las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca.

#### CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

En el caso de la presente fracción el legislador consigna como elementos carentes de distintividad, y por tanto, como no idóneos para constituir marcas susceptibles de registro a las letras, los dígitos y los colores aislados.

Por ejemplo, si es presentado a registro el número “2547”, no resultará aceptable; sin embargo, si la marca presentada a registro es “Camino 4”, el registro será otorgado porque se considera que el conjunto resulta distintivo. De la misma manera, la sola combinación de una letra con un número resulta registrable, como el caso de la conocida marca “K2”.

En este mismo sentido, una marca como “Café 59” pudiera no ser registrable en forma nominativa (particularmente por ser café un genérico no registrable), pero en el momento mismo en que ésta es representada en un diseño particular y propio, adquiere la necesaria distintividad para ser registrada. Sin embargo, se insiste mucho en evitar adoptar marcas de este tipo, ya que se presentan como muy vulnerables a la imitación, por virtud de que, eventualmente, otro comerciante

puede adoptar el mismo número o letra aislada, simplemente representándola en un diseño distinto.

Este tipo de situaciones se presentan con cierta regularidad, por ejemplo, en la industria del agua purificada, en que a nivel regional ciertas empresas adoptan tapones de sus garrafones en un sólo color, como medio de distinción.

La razón primordial para impedir el registro de este tipo de marcas es que no sólo se considera que en general carecen de distintividad, sino que además, de permitirse el registro de colores aislados, es claro que en un corto plazo los colores básicos serían registrados y las opciones disponibles se agotarían. De hecho, una de las características básicas de este supuesto es la consistente en que para su actualización invariablemente se requiere de su vinculación con otro de las hipótesis previstas como obstáculo para el registro.

En ese orden de ideas, consideremos también lo que dispone la fracción VI del artículo 90 de la Ley en cita:

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

Existen dos elementos que deben ser forzosamente considerados en la aplicación de este impedimento:

- 1.- El idioma de que se trata y el grado de familiaridad que los consumidores tienen con el mismo.
- 2.- El tipo de consumidores a que habrán de dirigirse los productos o servicios correspondientes.

Es claro que el idioma italiano no nos resulta tan familiar. Sin embargo, si la marca consiste en la palabra “capeletti” por ejemplo, que es un tipo especial de pasta, es

claro que se trata de un genérico, que además, habrá aplicarse a un producto dirigido al consumo de personas usualmente familiarizadas con este idioma, por lo que parecen concurrir causas suficientes para negar el registro.

Cabe citar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, contiene una referencia expresa al tema, al consignar que las partes deben prohibir el registro como marca de palabras que designen genéricamente los bienes o servicios a los que la marca se aplique, al menos, en su traducción al inglés, francés y español. Es obvio que la presente fracción cumple cabalmente con esta obligación, ya que la misma considera globalmente a “otros idiomas”.

Un aspecto muy interesante en relación con el análisis de la improcedencia de registro de la traducción a otros idiomas de palabras no registrables, es el asunto relativo a si la confusión de marcas puede presentarse entre marcas de diferentes idiomas pero con el mismo significado, por virtud de generar la misma idea en la mente del consumidor.

En el primero de los casos, el legislador previene que palabras escritas indebidamente, de acuerdo a las reglas ortográficas del idioma español, puedan obtener su registro por este hecho, burlando el dispositivo legal. Si la palabra “hermético” no es registrable para “recipientes” por ser claramente descriptiva, presentarla a registro como “ermettico” no le otorga condición de registrable.

En el mismo sentido, bajo la connotación de “construcción artificial” se pretende cualesquiera términos arbitrarios que pueden seguir siendo asociados con palabras existentes. La palabra “chocolatoso”, por ejemplo, no debe ser aceptada a registro para distinguir “dulces y chocolates”, por ser, precisamente, la construcción artificial de la palabra “chocolate”, que en este caso puede ser considerado genérico.

Por lo anterior, el precepto debe ser interpretado de acuerdo a las circunstancias específicas que permitan matizar su aplicación para hacerla congruente con los fines y funciones de las marcas, de manera que se impida, únicamente, el registro de marcas que consisten en la traducción a otros idiomas de palabras no registrables, siempre y cuando su significado sea, al menos, conocido por un grupo de consumidores.

En virtud de lo anterior, resulta incongruente que no existan servidores públicos especializados en el área de traducción, ya que por la falta de conocimiento del idioma diferente al español de la marca de la que se ha solicitado el registro, se niegan las solicitudes, ya que no se cuenta con los conocimientos suficientes para determinar si en realidad la marca al traducirse es o no descriptiva de los productos y servicios que ampara.

### **3. FACULTAD DEL INSTITUTO PARA OTORGAR REGISTROS MARCARIOS**

Derivado de la lectura de los ordenamientos legales que rigen al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, contenido en el Capítulo II de la presente investigación, en el que se puede observar cada una de las facultades que dichos ordenamientos le otorgan al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en materia de marcas; se desprende que no hay disposición alguna que faculte al Instituto para realizar traducciones, por lo que, resulta ilegal que dicho Instituto seleccione la traducción que éste considere para concluir que una marca es descriptiva, cuando en la propia traducción se derivan diversos significados.

Para ejemplificar lo anterior, se solicitaron algunos casos mediante el Sistema de Información Pública del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, solicitud registrada con el número 1026500010915, atendida por la Dirección Divisional de Marcas, quien proporcionó diversos números de expediente, consultables de

forma digital, en el Sistema Marcanet del propio instituto, al respecto veremos tres ejemplos de las resoluciones de expedientes consultadas vía electrónica:

En el primer ejemplo, tenemos la solicitud de registro de la marca ECOURBANISMO, consideramos que es importante tener en cuenta este caso, ya que aunque no es una solicitud de registro de marca en idioma extranjero, podemos observar la forma en la que el Instituto califica en cuanto a la descriptividad:

**DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS  
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS  
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE MARCAS  
EXPEDIENTE DE MARCA: 1272328 ECOURBANISMO  
26/SEP/2014**

*El signo propuesto se conforma por la denominación ECOURBANISMO, denominación que se forma con la construcción artificial de las palabras ECO y URBANISMO, que cuentan con acepciones propias. En algunos buscadores de la web, aparece el concepto ECOURBANISMO precisamente con la conjunción de estos elementos.*

*A través del signo que se propone el solicitante pretende amparar dentro de la clase 35 Internacional, SERVICIOS DE CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN COMERCIAL A EMPRESAS QUE SE DEDIQUEN AL DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. Al respecto es de precisar que en el caso que nos ocupa la propuesta registral se compone de palabras que unidas o separadas conservan su significado, es decir, no se trata de un conjunto nuevo y menos aún que por este hecho sea distintivo.*

*Es importante mencionar que al momento de analizar si un signo es o no registrable, **la autoridad debe atender no sólo al significado literal de las palabras que conforman el signo que se desea registrar**, sino al sentido en el que será usado dentro de la rama del comercio en que se van a aplicar los servicios a distinguir.*

*De lo que antecede se advierte que el conjunto que se propone es descriptivo de características de los servicios a distinguir, es decir, a la vista y lectura del conjunto*

*propuesto, aún y cuando se trata de la construcción artificial de los términos ECO y URBANISMO se desprende que remite directamente a características de los servicios que trata de amparar, es decir, que los servicios de consultoría e investigación comercial a empresas versará sobre ECOURBANISMO, pues claramente refiere que están dirigidos a empresas que se dediquen al desarrollo urbano y medio ambiente, circunstancia que se corrobora de las manifestaciones que realiza en su escrito de contestación al impedimento en el sentido de señalar...*

*“toda vez que los servicios son CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN COMERCIAL, que no tiene nada que ver con la construcción, edificación de ciudades ecológicas, tienen que ver con un profesional relacionado con la ACCIÓN DE BRINDAR CONSEJOS A UNA TERCERA PERSONA, POR PARTE DE UNA PERSONA EXPERTA SOBRE DETERMINADA MATERIA, y en el caso que nos ocupa, el experto es sobre temas urbanos y ecológicos”*

*Motivo por el cual al describir cualidades o características de los servicios no es registrable ya que no permite distinguirlos de otros de su misma especie o clase. En este orden, los términos que integran el signo propuesto a registro al guardar el significado que naturalmente les fue asignado contribuyen a una clara y directa descripción de características de los servicios a proteger, por ello, otorgar el registro de marca al conjunto presentado por el solicitante, resultaría un privilegio injustificado a su favor, situación que contravendría el espíritu de la ley.*

Finalmente en el considerando quinto, se determinó de conformidad con las fracciones IV y V del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, negar el registro de marca solicitado.

En el segundo ejemplo, tenemos la resolución de la solicitud de registro de la marca Jelly Fruit:

**DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS  
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS  
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE MARCAS  
EXPEDIENTE DE MARCA: 1394439 JELLY FRUIT  
12/SEP/2014**

En este caso en particular, después de que el peticionario solicitó el registro de su marca, se le notificó al solicitante oficio de impedimento, en el cual se señaló lo siguiente:

*“Se le manifiesta que no debe perder de vista que el oficio de impedimento es una etapa del procedimiento de registro de marcas, mismo que culmina con el título correspondiente o bien con la negativa a dicho registro, siendo que el oficio de impedimento claramente señala: QUE LA DENOMINACIÓN PROPUESTA A REGISTRO INCURRE EN LA PROHIBICIÓN PREVISTA POR EL ARTÍCULO 90 FRACCIONES IV Y VI DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, TODA VEZ QUE RESULTA LA TRADUCCIÓN A OTRO IDIOMA DE PALABRAS NO REGISTRABLES, YA QUE ES DESCRIPTIVA DE LOS PRODUCTOS QUE SE PRETENDEN AMPARAR, ADEMÁS DE QUE CARECE DE LA DISTINTIVIDAD REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 89 FRACCIÓN I DE LA LEY CITADA. Oficio que contrariamente a lo vertido sí cumple con las formalidades legales ya que claramente señala las razones y motivos del impedimento, así como los preceptos legales respectivos.*

Atendiendo al caso particular, el IMPI determinó que contrario a lo que manifestaba la solicitante, la denominación propuesta no era registrable como marca, ya que se actualizaba la hipótesis normativa de las fracciones IV y VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que se consideró que eran palabras descriptivas de los productos a distinguir, por lo siguiente:

*“El signo propuesto se conforma por la denominación JELLY FRUIT, elemento nominal formado por vocablos que cuentan con un significado propio y al cual deberá atenderse por el estudio conjunto que el signo conlleva.*

*Como primer elemento del signo propuesto aparece JELLY, término en inglés que al ser traducido significa gelatina, jalea.*  
<http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=jelly>

*El segundo vocablo del signo es el vocablo en inglés FRUIT, que al ser traducido tiene como acepción fruta.*  
<http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=fruit>

*A través de la denominación propuesta a registro se pretendía amparar dentro de la clase 29 Internacional lo siguiente: GELATINA, GELATINAS DE FRUTA, POLVOS PARA LA ELABORACIÓN DE GELATINAS.*

*Por otra parte es importante mencionar que al momento de analizar si un signo es o no registrable, **esta autoridad debe de atender no sólo al significado literal de las palabras que conforman el signo que se desea registrar, sino al sentido en el que será usado dentro de la rama del comercio en que se van a aplicar los productos a distinguir una vez que es traducida.***

Finalmente y sin más argumentos que los señalados, el IMPI resolvió negar el registro de marca cuya solicitud se tramitó en el expediente número 1394439, con denominación **JELLY FRUIT.**

En el tercer ejemplo, tenemos la solicitud de registro de la marca **EXTENDED WELL TEST SERVICE VESSEL:**

**DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS  
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS  
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE MARCAS  
EXPEDIENTE DE MARCA: 1384244 EXTENDED WELL TEST SERVICE VESSEL  
12/SEP/2014**

En el considerativo cuarto de la resolución del expediente citado al rubro, el IMPI determinó que la denominación propuesta por el solicitante no es registrable como marca, al considerar que se actualizan las hipótesis normativas de las fracciones IV y VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, porque es la traducción de palabras no registrables ya que son descriptivas de una cualidad de los servicios a distinguir, lo cual se aprecia a través de los razonamientos vertidos en el cuerpo de la resolución que se observa:

*-El signo propuesto se conforma por la denominación **EXTENDED WELL TEST SERVICE VESSEL**, elemento nominal formado por vocablos que cuentan con un*

*significado propio y al cual deberá atenderse por el estudio conjunto que el signo conlleva.*

*- Así tenemos que cada palabra tiene un significado, como el solicitante lo indica en su escrito de contestación: EXTENDED ampliado. WELL TEST prueba, examen. SERVICE servicio y VESSEL buque, barco y embarcación.*

*- No obstante como se desprende de uno de los traductores de la web la traducción de la frase que se propone es SERVICIO AMPLIADO DE PRUEBA DE BUQUE.*

*A través de la denominación propuesta a registro se pretende amparar dentro de la clase 37 Internacional, los siguientes servicios: CONSTRUCCIÓN NAVAL, SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS DE REPARACIÓN, SERVICIOS DE INSTALACIÓN.*

*Por otra parte es importante mencionar que al momento de analizar si un signo es o no registrable, esta autoridad debe atender no sólo al significado literal de las palabras que conforman el signo que se desea registrar, sino al sentido en el que será usado dentro de la rama del comercio en que se van a aplicar los servicios a distinguir una vez que es traducida.*

*De lo que antecede se advierte que la denominación EXTENDED WELL TEST SERVICE VESSEL aplicada a los servicios que desea amparar, no es registrable, porque precisamente describe su característica, es decir, del análisis conjunto denominación y servicios, así como sus manifestaciones respecto del impedimento, conducen a advertir que se trata de un servicio de prueba ampliado para buques, barcos o construcciones navales, e incluso en reparación o instalación, característica que puede tener cualquier servicio como los que enlista y razón por la cual no puede ser de uso exclusivo de un titular y sobre todo, circunstancia que no permite distinguirlo de otros de su misma especie o clase.*

*Asimismo, resulta pertinente resaltar que en el caso que nos ocupa no existe otra palabra u otros elementos nominativos distintivos que nos permitan concluir que dicho signo es susceptible de registrarse, sino por el contrario, EXTENDED WELL TEST SERVICE VESSEL, resulta ser completamente descriptivo de características de los servicios a distinguir.*

Derivado de los razonamientos antes vertidos, dicho registro de solicitud fue negado.

En razón de los ejemplos antes descritos, podemos darnos cuenta que los razonamientos para negar una marca en idioma diferente al español son casi idénticos, sin embargo, de la lectura de las resoluciones antes citadas no se desprende en ningún momento que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fundamente correctamente su facultad de traducción, por lo tanto la motivación resulta a todas luces improcedente.

Resulta interesante observar que dentro de los argumentos realizados por el instituto se encuentra el que señala que para dicha autoridad juzgadora, es importante tener en cuenta que al momento de analizar si un signo es o no registrable, se debe atender no sólo al significado literal de las palabras que conforman el signo que se desea registrar, sino al sentido en el que será usado dentro de la rama del comercio en que se van a aplicar los servicios a distinguir.

Sin embargo, dicho razonamiento es contradictorio al momento de que lo aterrizamos a la práctica, tomando en consideración que para que una persona no atienda al sentido sólo literal de las palabras debe realizar una interpretación del significado de la palabra, y cumplir con ese fin se debe conocer el idioma, lo anterior se apoya en el hecho de que los sistemas computarizados de traducción que encontramos en internet como bien sabemos no interpretan oraciones completas por lo tanto el resultado no será precisamente el que nos informe en qué sentido será usada “X” o “Y” oración o palabra que pretende registrarse como marca, dentro de la rama del comercio en que se van a aplicar los productos o servicios a distinguir.

En el ejemplo anteriormente señalado **EXTENDED WELL TEST SERVICE VESSEL**, podemos observar que se trata de una frase, en estos casos el Instituto traduce palabra por palabra y es entonces cuando debe de intervenir la

interpretación y traducción de una persona para darle sentido a la frase, para ello se reitera, es necesario conocer el idioma en el que se pretende registrar una marca, por lo que debe ser una persona especializada en ello.

Para clarificar lo anteriormente señalado veremos algunos ejemplos con los que se comprueba que la actividad de traducción debe realizarse por un especialista:

<b>Palabra</b>	<b>Traductor de Google</b>	<b>Traducción realizada por persona especializada</b>
<b>To blow the whistle</b>	Dar el pitazo Hacer volar el silbido	Dar información secreta
<b>Do without</b>	Hacer sin	Sacrificarse
<b>Come up</b>	Sube	Surgir
<b>Down in the dumps</b>	Abajo en las descargas	Triste, en depresión
<b>Measure up</b>	Tomar medidas	Ser equitativo
<b>Be up for</b>	Ser para	Estar listo o interesado para algo
<b>Fall through</b>	Caer a través	Fallar

Por otro lado, se puede observar que en las resoluciones de los ejemplos solicitados por sistema de información pública, se citan diversas tesis de jurisprudencia, las cuales señalan a la letra lo siguiente:

**MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO. ES FACULTAD DE LA AUTORIDAD COMPETENTE LLEVAR A CABO SU TRADUCCIÓN PARA ESTABLECER, SI CONSIDERADA EN SU CONJUNTO, ES O NO REGISTRABLE.**

En el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, el legislador estableció que no serán registrables como marcas, la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables; de lo que se sigue, que la autoridad para establecer si son o no registrables las marcas, cuya denominación se presente en idioma extranjero, y estar en actitud y pericia de determinar si se actualizan o no las hipótesis

establecidas en el artículo en comento, ***está facultada para traducir de manera individual una denominación que esté integrada por una o más palabras, a fin de obtener un significado global de la misma, y establecer si la marca propuesta a registro considerada en su conjunto, es o no descriptiva dado que tal carácter, no sólo se restringe a los vocablos del idioma español, sino a aquellos que siendo en lengua extranjera, su traducción corresponde a palabras no registrables en lengua española.***

Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/25/2011.

De la lectura de la tesis anteriormente citada, se concluye que la misma se encuentra supliendo una omisión que el legislador no observó en la Ley de la Propiedad Industrial, lo cual es a todas luces contrario a derecho, toda vez que esa no es la función o facultad de una tesis de jurisprudencia, pues tal como se observa en dicha tesis, se desprende que el Instituto no se encuentra facultado expresamente para realizar traducciones, pues si bien es cierto que la fracción IV del artículo 90 del ordenamiento en cita se refiere a que la traducción a otros idiomas de marcas descriptivas no serán registrables, también lo es, que no existe artículo alguno en la legislación que regula al Instituto en materia de marcas, que lo faculte expresamente para realizar traducciones.

Aunado a lo anterior, también resulta incongruente que se establezca que la autoridad se encuentra facultada para traducir de manera individual una denominación que esté integrada por una o más palabras a fin de obtener un significado global de la misma, y establecer que la marca propuesta a registro considerada en su conjunto es o no descriptiva, pues como ya se ha ejemplificado existen palabras o frases que en el idioma natal tienen determinado significado de manera conjunta, y que sí nosotros hacemos la traducción palabra por palabra para obtener un resultado global evidentemente nunca llegaremos al significado o interpretación correcta, pues necesario tener conocimientos gramaticales y prácticos del idioma, un ejemplo burdo en español sería la conocida frase “no manches” que como bien sabemos, no quiere decir en sentido literal que nos referimos a no ensuciar de pintura, sustancia, o líquido alguno determinado objeto

o que queremos dañar la reputación de alguien; en ese orden de ideas si una persona que no esta familiarizada con el idioma español hiciera una traducción palabra por palabra llegaría a la conclusión de que se trata de no ensuciar algo, pero en realidad nosotros sabemos que cuando las personas usan esa frase no denotan ese significado, sino que la usamos cuando algún acontecimiento o circunstancia nos parece sorpresiva, increíble o espontánea. En ese mismo sentido tenemos la siguiente jurisprudencia:

**MARCAS. RESULTA VÁLIDO REALIZAR TRADUCCIÓN INDIVIDUAL DE LAS PALABRAS QUE LA CONFORMAN PARA PODER OBTENER UN SIGNIFICADO GLOBAL DE TODA LA DENOMINACIÓN.** De conformidad con el artículo 90, fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial no podrán registrarse como marca 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, quedando 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, así como la traducción a otros idiomas la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras que resulten descriptivas o indicativas. En tal virtud la autoridad administrativa para poder determinar si se actualiza o no este supuesto, resulta válido que descomponga una denominación integrada por más de dos palabras de manera individual, cada una de ellas a fin de obtener un significado global de la denominación y así establecer si la marca propuesta a registro es descriptiva o no.

Tesis emitida por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sexta Época.

En la siguiente jurisprudencia que se cita, podemos observar lo ya comentado anteriormente, y nos referimos a que esta jurisprudencia le está reconociendo al Instituto una facultad que no tiene expresamente en la normatividad que lo rige, sobrepasando los efectos o funciones de la jurisprudencia en general:

**MARCA. LA AUTORIDAD DEBE REALIZAR SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL SI LA MARCA PROPUESTA A REGISTRO ES UNA PALABRA EN OTRO IDIOMA.** El artículo 90, fracción VI de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que no será registrable como marca, entre otros, la traducción de palabras a otros idiomas. Por otro lado, los artículos 119 y 122 de la Ley de la Propiedad Industrial prevén que, una vez recibida una solicitud de registro de marca, se procederá a efectuar un examen de forma y posteriormente, un examen de fondo a fin de verificar si la marca es registrable en términos de la legislación aplicable. Visto lo anterior, es claro que para realizar el examen de fondo a fin de verificar si la marca a estudio actualiza la excepción de registro prevista en la fracción VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, la autoridad se encuentra obligada a realizar la traducción correspondiente al español, si ésta es propuesta en otro idioma.

**MARCAS DESCRIPTIVAS. ANÁLISIS CUANDO SE PRESENTAN EN IDIOMA EXTRANJERO.** La Ley de la Propiedad Industrial establece la prohibición expresa para otorgar un registro de marca cuando esta es descriptiva de los productos o servicios a proteger y que este carácter descriptivo no sólo se restrinja las palabras o denominaciones en lengua española, sino también a todos aquellos que aún y cuando se presenten en idioma extranjero, su traducción corresponde a vocablos no registrables en nuestro idioma oficial. Para determinar si la marca es descriptiva, debe ser analizada en su conjunto y si se compone de dos o más palabras, el estudio se hará primero separando las denominaciones que la componen estableciendo su significado y posteriormente, uniéndolas para determinar su traducción en conjunto. Si del resultado de estas se desprenden diversos significados no es legal atender a uno sólo y basarse en él para negar el registro, ya que esto acarrearía una compleja interpretación de la marca a registrar, ejercicio que no es realizado por el público consumidor. En caso de que la marca tenga una sola traducción, se debe analizar la denominación propuesta frente a los productos o servicios que traten de protegerse, ya que resulta ilegal que se pretenda por parte de la autoridad introducir cualidades o características a los productos que no se desprenden de la solicitud.

En razón de lo anterior, consideramos que dichas jurisprudencias son ilegales, pues las autoridades que de acuerdo a la ley pueden emitir jurisprudencia realizan

una función interpretadora, pero limitada por la propia ley con el fin de que no se invada la esfera del poder legislativo. No sería lícito alterar la letra de la ley con el pretexto de encontrar la intención del texto legislado, es el poder legislativo, el único facultado por nuestra Constitución para crear normas jurídicas.

Para algunos autores la función interpretadora de la jurisprudencia es básica, señalando que *“la función de la jurisprudencia no es la de crear derecho, sino la de interpretar el formulado por el legislador.”*<sup>75</sup>

Ahora bien, por lo que hace a la función integradora de la jurisprudencia tenemos que la palabra integración refiere a la *“actividad del juez dirigida a cubrir una laguna de la ley con la norma supletoria adecuada, seleccionada de entre las establecidas por el legislador con ese carácter.”*<sup>76</sup> En este sentido podemos entender que las autoridades que crean jurisprudencia no van a elaborar textos legales, pero si pueden servir de antecedente para que en un momento dado se vaya a crear una norma o se modifique una existente.

#### **4. CASO PRÁCTICO: NEGATIVA DE REGISTRO DE UN SIGNO DISTINTIVO POR SER CONSIDERADO DESCRIPTIVO AL TRADUCIRLO AL IDIOMA ESPAÑOL.**

Conforme a nuestro régimen de propiedad industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene interés en promover en general prácticas comerciales equitativas y honestas como ya se ha señalado, y por ello tiene la facultad de prohibir el registro de marcas iguales o semejantes otorgadas con anterioridad a diferentes titulares, y que sean solicitadas para amparar iguales o similares productos o servicios.

En caso contrario, cuando una denominación marcaría propuesta a registro no es idónea para tal fin, se emite una determinación por parte de la autoridad

---

<sup>75</sup> DE PINA, Rafael y DE PINA VARA, Rafael. Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, S.A., 27a ed., México 1999, p. 340. ARCANET.

<sup>76</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ediciones Fiscales Isef, México, 2004, pág. 6.

administrativa, negando la solicitud del registro. Por ejemplo, se solicitó ante el IMPI el registro de la marca **Click to be contacted** para amparar los siguientes servicios:

- Proveer información comercial y consejos para el consumidor relacionada con oftalmólogos y optómetras.

El IMPI negó el registro de dicha marca dentro del expediente 934012<sup>77</sup>, al considerar que con tal denominación se informan o comunican calidades o características de los servicios a proteger, es decir, que era descriptiva de los servicios que ofrecía el comerciante. El Instituto determinó la negativa con base en la siguiente traducción y consideraciones de derecho:

- a) *El signo propuesto a registro es nominativo, mismo que se conforma por cuatro elementos fonéticos o palabras, las cuales cuentan con un significado propio y al cual deberá atenderse precisamente por el estudio conjunto que el signo conlleva:*
- *CLICK.- **Clic**<sup>78</sup>. Pulsación que se hace en alguno de los botones del ratón de un ordenador (computadora) para dar una instrucción tras haber señalado un enlace o ícono en la pantalla.<sup>79</sup>*
  - *TO.- **Para**<sup>80</sup>. Preposición que denota el fin o término a que se encamina una acción.<sup>81</sup>*
  - *BE.- **Ser/estar**.<sup>82</sup> Verbo auxiliar usado para conjugar todos los verbos en la voz pasiva. Ser capaz o servir.<sup>83</sup>*
  - *CONTACTED.- Verbo transitivo, **Contactar, ponerse en contacto con**<sup>84</sup>. Establecer contacto o comunicación con alguien.<sup>85</sup>*

---

<sup>78</sup> <http://diccionario.reverso.net/ingles-espanol/click>, última revisión: 1° de octubre de 2009.

<sup>79</sup> [http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=bueno](http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=bueno), última revisión: 1° octubre de 2009.

<sup>80</sup> <http://diccionario.reverso.net/ingles-espanol/to>, última revisión: 1° de octubre de 2009.

<sup>81</sup> [http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=para](http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=para), última revisión: 1° de octubre de 2009.

<sup>82</sup> <http://diccionario.reverso.net/ingles-espanol/be>, última revisión: 1° de octubre de 2009.

<sup>83</sup> [http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=ser](http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ser), última revisión: 1° octubre de 2009.

<sup>84</sup> <http://diccionario.reverso.net/ingles-espanol/contacted>, última revisión: 1° de octubre de 2009.

<sup>85</sup> [http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=contactar](http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=contactar), última versión: 1° de octubre de 2009.

*Por tanto, la traducción del signo es: **Dá un clic para ser contactado.***

*Resulta de interés manifestar que la Ley de la materia establece mediante la fracción VI del artículo 90, que las traducciones de palabras no registrables no serán susceptibles de obtener el registro, por lo que para determinar si las palabras a que se refiere dicha fracción encuadran o no en la hipótesis planteada es necesario realizar la traducción debida valiéndose para ello de las herramientas necesarias y no del simple conocimiento que esta Autoridad tenga de las mismas, porque se estaría actuando de forma arbitraria, de tal manera que es por ello que al realizarla, se citan las fuentes de las cuales se obtuvo, pudiendo ser comprobada por la interesada; en este orden de ideas, si bien es cierto que existen palabras con diversas acepciones, también lo es que en el caso de la determinación de procedencia registral debe considerarse la traducción que se adecue al caso concreto partiendo de la apreciación global del conjunto de elementos o factores que constituyan el signo propuesto, es decir, tanto el signo y su traducción en función del tipo de productos o servicios a los que se aplicará.*

*Por lo antes referido y considerando el conjunto de las características que conforman al signo propuesto a registro, tenemos que éste constituye una oración que informa o comunica que los servicios que desea amparar serán proporcionados a través de medios electrónicos, en este caso, a través de una computadora. Luego entonces, la denominación propuesta a registro sólo está anunciando, informando o comunicando características o cualidades de los servicios a proteger, esto es, que se debe dar clic para ser conectado con el encargado de dar los servicios de información comercial y consejos para el consumidor.*

...

#### **RESUELVE**

- I. Se niega el registro como marca del signo *CLICK TO BE CONTACTED*, tramitado en el expediente 934012.**

Inconforme con dicha determinación, el solicitante de la marca presentó demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y entre sus consideraciones demostró que la denominación ***Click to be Contacted*** traducida al español tiene diversas acepciones y no necesariamente la señalada por el IMPI en su resolución, el cual determinó que la traducción era ***Dá un clic para ser contactado.***

La resolución que concedió el registro se dictó el cinco de agosto de dos mil diez, de la cual conoció la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente 186/10-EPI-01-3, cabe mencionar que el IMPI interpuso recurso de revisión en contra de esta sentencia, pero fue desechado quedando en consecuencia firme y posteriormente en cumplimiento a la citada sentencia, el IMPI concedió el registro de la marca.

Para verificar lo anterior, solicitamos mediante el sistema de información pública del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dicha resolución la cual nos fue proporcionada en versión pública, misma que se resolvió de la siguiente manera:

**SALA ESPECIALIZADA EN  
MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
EXPEDIENTE.- 186/10-EPI-01-3  
ACTOR**

**AUTORIDAD DEMANDADA.-  
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL  
DE EXÁMEN DE MARCAS “C”, DEL INSTITUTO  
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**MAGISTRADA  
INSTRUCTORA.-  
LIC. MARÍA TERESA OLMOS JASSO**

**SECRETARIO DE  
ACUERDOS.-  
LIC. JORGE LUIS RIVERA MEDEL**

México, Distrito Federal, a -----

VISTOS para resolver los autos del juicio en que se actúa, y encontrándose debidamente integrada la H. Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, por las CC. Magistradas: Lic. María Teresa Olmos Jasso en su carácter de Instructora en el presente juicio, Lic. María de los Ángeles Garrido Bello, como presidenta de la Sala y Lic. Luz María Anaya Domínguez, ante el Secretario de

Acuerdos Lic. Jorge Luis Rivera Medel, con fundamento en el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en relación con el artículo 23, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como segundo, tercero y quinto transitorios del Acuerdo G/17/2008 de fecha 5 de marzo de 2008, dictado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo de 2008, modificado por su similar G/59/2008 de fecha 29 de octubre de 2008, así como los diversos<sup>2</sup>, primer párrafo, 22, 49 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se dicta sentencia definitiva.

## RESULTANDO

1°. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 28 de enero de 2010, el C. ----- en su carácter de representante legal de ----- compareció a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio de----- de----- identificado con el código de barras ----- emitido por la Coordinación Departamental de Exámenes de Marcas "C", del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el cual se niega el registro como marca del signo.

2°. Por acuerdo de 2 de febrero de 2010, se admitió a trámite la demanda de nulidad; ordenándose correr traslado a la autoridad para que produjera su contestación a la demanda.

3°. Mediante oficio ----- ingresado en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el 21 de abril de 2010, la Coordinación Departamental de Procedimientos Legales, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, formuló su contestación a la demanda.

4°. Por auto de 3 de mayo de 2010, se tuvo por contestada la demanda; asimismo, con fundamento en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se concedió a las partes plazo común para que formularan sus alegatos; derecho que fue ejercido por la autoridad demandada mediante oficio ingresado el 4 de junio de 2010 y por la actora mediante escrito del 16 del mismo mes y año.

5°. Al no existir cuestiones pendientes por desahogar, de conformidad con el artículo 47, segundo párrafo, con fecha 21 de junio de 2010, quedó cerrada la instrucción del

juicio; por lo que por acuerdo de 12 de julio de 2010, se declaró cerrada la instrucción, procediendo a emitir la sentencia que en derecho corresponda.

## **C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.** Esta Sala es competente para emitir la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 fracción XI, de la Ley Orgánica de este Tribunal, en relación con el diverso numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De igual forma, con fundamento en el artículo 23 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, este órgano jurisdiccional es competente territorialmente para conocer del presente juicio de nulidad, en tanto que la litis del presente juicio versa sobre la materia de propiedad intelectual.

Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el segundo, tercero y quinto transitorios del Acuerdo G/17/2008 de fecha 5 de marzo de 2008, dictado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo de 2008, modificado por su similar G/59/2008 de fecha 29 de octubre de 2008.

**SEGUNDO.** La existencia de la resolución impugnada, ha quedado debidamente acreditada a fojas 19 a 27, en términos de los artículos 129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme a lo dispuesto por el 1º, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mediante la exhibición que de la misma hace la parte actora, así como por el reconocimiento que de ella hace la autoridad demandada en su contestación.

**TERCERO.** En estricta observancia a los principios procesales que rigen a las sentencias de exhaustividad, congruencia, unidad y concentración, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente en términos de lo dispuesto por el artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se examinan los argumentos que la parte actora vierte en su único concepto de impugnación del escrito inicial de demanda.

Aduce la actora que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación, toda vez que el signo propuesto registro no incurre en la prohibición establecida en las fracciones IV Y VI de la Ley Federal de la Propiedad Intelectual, siendo que la denominación ----- no constituye la traducción de palabras no registrables, puesto que no se trata de una marca descriptiva, al no ser una oración que tenga por objeto indicar, anunciar, informar o comunicar una idea o un mensaje respecto a la cualidad y característica del servicio que proporciona.

Señala la actora que la autoridad demandada no analizó la marca propuesta a registro, ya que seccionó la marca propuesta y realizó una traducción totalmente arbitraria y subjetiva de los elementos que la componen traduciéndola como *Dá un clic para ser contactado*, para considerarla descriptiva de las cualidades y características de los servicios a proteger.

Asimismo, señala la actora que independientemente de que la marca solicitada a registro pueda tener varias acepciones, no puede de ninguna manera describir de manera específica o directamente los servicios a distinguir, como lo son: proveer información comercial y consejos para el consumidor (asesoría en compras para el consumidor) relacionada con oftalmólogos y optómetras.

Lo anterior es así, continúa argumentando la actora pues el signo solicitado al no definir ni tampoco calificar de ningún modo a los servidores protegidos, ni a ningún otro bien, ya que no se pretende amparar, servicios informáticos; por lo que el signo solicitado no es descriptivo de una cualidad de los mismos, ya que sólo se trata de una marca, que se compone de términos novedosos que le confieren la suficiente distintividad, aunado a que la autoridad no cuenta con facultades para realizar traducciones.

Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 47, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es de señalar que la actora en sus alegatos expuso medularmente lo dichos en su escrito inicial de demanda.

Por su parte, la autoridad en su oficio de contestación, sostiene la legalidad de la resolución impugnada, aduciendo que la marca----- es en efecto invariable de registro por resultar descriptiva, ya que indica expresamente una cualidad de los servicios que desea proteger, y contrario a lo que alega la parte actora, en la resolución impugnada se expresaron los motivos y razonamientos por los cuales se llegó a tal conclusión.

Asimismo, la autoridad en su oficio de alegatos solicitó, se tuviera por reproducida la contestación a la demanda de nulidad.

Expuesto lo anterior, teniendo a la vista las constancias que integran el juicio de nulidad en que se actúa, mismas que se valoran conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 46 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento, a juicio de éste órgano jurisdiccional le asiste la razón a la parte actora, al tenor de las siguientes consideraciones.

Teniendo a la vista el oficio combatido de ---- de ----- de----- identificado con el código de barras ----- visible a folios 19 a 27 de autos, al cual se le concede pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esta Sala estima indebida la aplicación de lo dispuesto por el artículo 90, fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que los razonamientos vertidos por la demandada para negar el registro marcario ----- resultan infundados.

En efecto, la autoridad concluye que el signo ----- no es registrable, toda vez que traducido al español como **Dá un clic para ser contactado**, constituye una oración que informa o comunica que los servicios que desea amparar serán proporcionados a través de medios electrónicos, en este caso, a través de una computadora.

Luego entonces, continúa manifestando la actora, la denominación propuesta a registro sólo está anunciando, informando o comunicando características o cualidades de los servicios a proteger, esto es, que se debe dar un clic para ser conectado con el encargado de dar los servicios de información comercial y consejos para el consumidor.

Para esta Juzgadora, a apreciación de la autoridad resulta incorrecta, toda vez que el signo propuesto ----- es susceptible de registrarse como marca, de conformidad con lo previsto por el artículo 90, fracción IV de la Ley de Propiedad Industrial, que a la letra dice:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales 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.

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

De la anterior transcripción se tiene que no serán registrables como marcas aquellos signos que sean descriptivos de los productos o servicios a proteger; incluyendo aquellas 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.

La finalidad de tal prohibición radica en evitar la monopolización del nombre habitual del producto o servicio, que se pretenda proteger; así como que los signos distintivos definan o representen las cualidades de dichos productos y servicios; ya que el sostener lo contrario implicaría que se pudiera sustraer del lenguaje comercial y publicitario términos que todos los productores y comerciantes tienen derecho a utilizar en el etiquetado y publicidad de sus productos.

En ese sentido, la ratio legis del precepto en comento es evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes, esto es, impedir la apropiación individual de una expresión que sea de tal naturaleza común que todos éstos tengan derecho a usarla.

Por tanto, la prohibición de registrar los signos descriptivos se apoya en:

a) Su falta de carácter distintivo, porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, proporcionan al público información acerca de sus propiedades y características y,

b) La necesidad de mantenerlos libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado.

Es así, que la finalidad de un signo distintivo es que el público perciba la marca como tal y no como simple información sobre el mismo.

Por lo que hace al impedimento para registrar como marcas la traducción a otros idiomas, de palabras no registrables, es de señalar que tal precepto debe ser interpretado de acuerdo a las circunstancias específicas que permitan matizar su aplicación para hacerla congruente con los fines y funciones de las marcas, de manera que se impida únicamente, el registro de marcas que consisten en la traducción a otros idiomas de palabras no registrables, siempre y cuando su significado sea al menos conocido por un grupo de consumidores.

Por lo que es de concluir que debe prohibirse el registro como marca de palabras que designen genéricamente los bienes o servicios a los que la marca se aplique, al menos en su traducción al español.

En virtud de lo antes expuesto, es de señalar que para determinar si una marca es descriptiva, debe atenderse a la impresión que cause a un primer golpe de vista y oído, toda vez que es así como el consumidor promedio percibe los signos marcarios.

Entendiéndose por consumidor promedio a aquella persona capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, que es razonablemente atento y perspicaz, no obstante que rara vez puede comparar pormenorizadamente las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado, y regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguirlos, ya que su apreciación de un signo varía según se trate de una marca especializada o de una popular, o bien, de una genérica respecto de otra incipientemente conocida.

Por tanto, una marca es descriptiva cuando en su conjunto define el producto o servicio a que se aplica, porque las palabras usadas como marca guardan relación directa con el producto o servicio protegido, y una marca de esa clase no es admisible porque se considera que carece de capacidad distintiva, puesto que al describir comprende todos los productos de su clase, modelo o tipo.

En ese sentido, resulta apegado a derecho el que la autoridad demandada en la resolución que se impugna, haya primeramente tomado en consideración la traducción de la marca a registro del idioma inglés al español, para posteriormente determinar que la misma resulta descriptiva.

Asimismo, la fracción VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, otorga facultades a la autoridad para determinar la descriptividad de las denominaciones previa traducción del idioma en que se encuentran descritas, siendo que la autoridad al momento de realizar dicha traducción debe señalar fehacientemente la fuente que utilice para llegar a tal determinación, lo que en la especie acontece.

Una vez determinado lo anterior, se tiene que los términos que conforman el signo propuesto a registro, se traducen al español de la siguiente manera, según lo señalado por el diccionario Oxford Study:

-----

Ahora bien, de lo anterior, se tiene que el término ----- debe entenderse como Dá clic para ser contactado, tal y como lo señala la demandada en el acto impugnado.

Lo anterior es así ya que el impedimento para registrar como marcas la traducción a otros idiomas, de palabras no registrables, debe ser interpretado de acuerdo a las circunstancias específicas que permitan matizar su aplicación para hacerla congruente con los fines y funciones de las marcas, de manera que se impida únicamente, el registro de marcas que consisten en la traducción a otros idiomas de palabras no registrables, siempre y cuando su significado sea al menos conocido por un grupo de consumidores.

No obstante lo anterior, el signo propuesto a registro resulta suficientemente distintivo para amparar los servicios que se pretende proteger, como lo son: proveer información comercial y consejos para el consumidor (asesoría en compras para el consumidor), relacionada con oftalmólogos y optómetras, toda vez que considerando en su conjunto no indica expresamente las cualidades de los productos que se pretenden proteger, esto es, no refiere a las cualidades esenciales o predominantes del producto por registrarse ni comunica inmediatamente al consumidor promedio la correspondiente información sobre las características de aquéllos.

Es de señalar, que las marcas descriptivas son aquellas que definen al producto o servicio a que se aplican, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto o con sus propiedades; bien porque expresa la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, lo que en la especie no ocurre.

Mientras que las marcas denominadas evocativas, son aquéllas que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo distintivo.

De lo anterior, se tiene que el signo----- debe considerarse una marca evocativa, en virtud, de que sugiere en forma figurada la característica de los servicios a amparar, esto es, obliga al consumidor a hacer uso de su imaginación y raciocinio para relacionar la marca con los servicios que se pretende distinguir.

Es decir, obliga al público consumidor a realizar un proceso deductivo entre la marca y los servicios que se pretende amparar para concluir que con la misma se pretenden proteger servicios proporcionados a través de medios electrónicos, en este caso, a través de una computadora, así como, que se debe dar un clic para ser conectado con el encargado de dar los servicios de información comercial y consejos para el consumidor.

Por lo tanto, el signo distintivo ----- considerado en su conjunto, no es descriptivo de los productos que pretende amparar, siendo suficientemente distintiva para amparar los servicios que se pretende proteger pertenecientes a la clase 35 internacional, como lo son proveer información comercial y consejos para el consumidor (asesoría en compras para el consumidor), relacionada con oftalmólogos y optómetras.

Lo anterior, en virtud de que dicha marca no describe por sí misma la naturaleza de los productos a proteger ni alguna de sus características, es decir, no informa al público consumidor sobre las características de los productos a distinguir y tampoco es utilizada en el comercio para describir o indicar dichas características, siendo perfectamente registrable por ser suficientemente distintiva y cumplir plenamente con su función identificadora del origen comercial de los productos.

Esto es, la descripción del objeto o del servicio de una signo para impedir su registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al observar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege; quiere decir esto que una denominación descriptiva comunica inmediatamente al consumidor promedio la correspondiente información sobre las características del producto o servicio.

Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo, esto es, los adjetivos serán registrables si no se refieren a las cualidades esenciales o predominantes del producto o servicio que ampara la denominación por registrarse.

Por tanto, el signo propuesto a registro no suscita inmediatamente en la mente del consumidor la idea de que se trata de servicios para proveer información comercial y consejos para el consumidor (asesorías en compras para el consumidor), relacionada con oftalmólogos y optómetras, ni hace referencia a cualidades esenciales o predominantes de los mismos, sino es necesaria una reflexión entre la denominación y el producto consignado en las solicitud de registro.

Por lo que conforme a los razonamientos lógicos jurídicos de mérito, toda vez que la parte actora acreditó los hechos constitutivos de su pretensión, conforme a lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se concluye que el signo distintivo ----- si es susceptible de registrarse como marca, de conformidad con lo previsto por los artículos 88 y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que procede la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la demandada conceda el registro marcario solicitado por la hoy actora.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo ordenado por los artículos 49, 50 y 51, fracción IV y 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- La parte actora probó los hechos constitutivos de su pretensión, en consecuencia;

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, precisada en el resultando primero de este fallo, para los efectos señalados en la parte final del mismo;

III.- NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora y por oficio a la autoridad.- Así lo resolvieron y firman las -----.

Finalmente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró la nulidad de la decisión del IMPI y ordenó la concesión del registro al considerar que en su conjunto dicha denominación no refería la naturaleza, ni las cualidades, ni las características de los servicios que se pretenden proteger.

En este caso práctico podemos observar, que al igual que en los ejemplos citados anteriormente, no existe fundamento legal expreso en el que se sustente la traducción que realizan las autoridades encargadas de la administración de justicia en materia de propiedad intelectual, de igual forma se observa que las traducciones se realizan de manera muy superficial e imprecisa, dado que sólo se recurre a los traductores en línea.

Derivado de lo anterior, solicitamos mediante el sistema de información pública del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el número de solicitud de registro de marcas en idioma diferente al español del año 2014, en respuesta a ello la Dirección Divisional de Marcas informó a la solicitud que le recayó el registro número 1026500027215, lo siguiente:

Se recibieron en el año 2014: **118, 306** solicitudes de registro de marcas en idioma diferente al español entre las que se enlistan algunos ejemplos:

EXPEDIENTE	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN
1594768	THE ORIGINAL PREMIUM BLACK ENERGY	Mixta
1591879	UNLOCK YOUR WISH	Nominativa
1588827	CHEMBIONEX	Mixta
1571794	BRIGHTMUD	Nominativa
1568865	JIRAF AUTHENTIC PILATES	Mixta
1563286	ABBOTT	Nominativa
1563286	BRAND WEIZEN	Nominativa
1563129	CHI	Nominativa
1563082	EPPENDORF	Mixta
1562908	NASHUA TRUSTED TAPE PRODUCTS	Mixta
1563023	MARINA DI PORTOFINO	Nominativa
1563009	MAISON ORGANIQUE	Mixta
1562995	LI & FUNG	Mixta
1562718	IKIGAI CONSULTING	Mixta
1566845	NATUKIIN	Mixta
1511458	SHOWA DENKO	Mixta

En razón de lo anterior podemos ver claramente, que la cantidad de solicitudes que se reciben en el Instituto en otros idiomas es considerable, por lo que opinamos que es un tema que no debe de ignorarse, pues tener personal especializado en traducción podría significar fuentes de trabajo para dichos especialistas, y a la vez el Instituto podría brindar más certeza y seguridad jurídica en el aspecto de las traducciones, regulando dicha actividad de manera expresa en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Pues como ya se ha señalado a lo largo de esta investigación se considera ilegal que se continúen negando solicitudes de registro de marcas en idioma diferente al español, sin contar con la facultad establecida para ello de forma expresa en la legislación que regula la materia, y sin que el personal tenga conocimientos suficientes para interpretar y realizar las traducciones correspondientes.

## CONCLUSIONES

1.- La descriptividad de una marca no sólo es referente a los productos o servicios como tales, sino también cuando abarca y engloba sus características, cualidades, finalidades, propiedades, calidad, uso, destino, función, efectos y origen. Siendo importante también puntualizar, que tampoco es necesario para que se considere descriptiva o indicativa cualquier marca, que describa o indique todas y cada una de las cualidades o características de los productos o servicios a ofrecerse, o que se refiera a todos y cada uno de los productos o servicios a los cuales se destina la marca, pues basta que indique o describa una cualidad o característica, así como a uno de los productos o servicios, para que se considere improcedente su registro. Es decir, una marca será descriptiva o indicativa cuando indique alguna de las cualidades o productos y/o servicios, aunque no los indique todos.

2.- La Ley de la materia establece mediante la fracción VI del artículo 90, que las traducciones de palabras no registrables no serán susceptibles de obtener el registro, por lo que para determinar si las palabras a que se refiere dicha fracción encuadran o no en la hipótesis planteada es necesario realizar la traducción debida valiéndose para ello de las herramientas necesarias y no del simple conocimiento que la autoridad tenga de las mismas, porque se estaría actuando de forma arbitraria; en este orden de ideas, si bien es cierto que existen palabras con diversas acepciones, también lo es que en el caso de la determinación de la procedencia registral debe realizarse la traducción que se adecue al caso concreto partiendo de conocimientos del idioma que se trate, para proceder a la debida interpretación, en ese sentido, la traducción deberá hacerse en función del tipo de productos o servicios a los que se aplicará.

La finalidad de tal prohibición radica en evitar la monopolización del nombre habitual del producto o servicio, que se pretenda proteger; así como que los signos distintivos definan o representen las cualidades de dichos productos y servicios; ya que el sostener lo contrario implicaría que se pudiera sustraer del

lenguaje comercial y publicitario términos que todos los productores y comerciantes tienen derecho a utilizar en el etiquetado y publicidad de sus productos.

**3.-** De conformidad con el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, las causas que determinan que un signo no sea susceptible de ser registrado como marca, se pueden englobar conforme a los criterios siguientes:

- Por no ser distintivas.
- Por ser descriptivas.
- Por tratarse de símbolos oficiales.
- Por inducir a error o confusión.
- Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa.
- Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos.

**4.-** La apreciación de si concurre una prohibición de registro debe ser categórica, no puede basarse en estimaciones condicionales, como si podría resultar engañosa o si podría considerarse descriptiva. O lo es o no lo es. Si la marca se ubica en zona gris debe concederse, y esta es una de las consecuencias más importantes, en este tema, de la interpretación restrictiva de las normas prohibitivas.

**5.-** La principal cualidad que una denominación, diseño o forma, debe satisfacer para emplearse como marca, es que sea distintiva. La función de distintividad es la principal que las marcas deben realizar, ya que se destinan a hacer inconfundible a un producto o a un servicio, respecto de los de su misma especie o clase.

Dado que las disposiciones descriptivas de registro de marcas son prohibitivas y como tales deben interpretarse restrictivamente, no existe base legal para una interpretación que conduzca a la denegación del registro de aquellos términos que

siendo alusivos a la naturaleza o a las cualidades del producto o servicio, se limitan a evocarlos.

**6.-** Siempre debe tenerse en cuenta que el examen de la capacidad distintiva deberá referirse a la marca en su conjunto, no a sus elementos aislados, y ese es precisamente el criterio consignado en la fracción IV del artículo 90 de la LPI, al establecer que no resultan registrables las denominaciones que considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca.

**7.-** Un aspecto esencial para saber si una denominación es o no descriptiva, es cómo la percibe el público a que van destinados los servicios o productos que distingue. Por ejemplo en el campo de las publicaciones son frecuentes títulos como: “La actualidad política” o “El Diario de México”, que pese a ser en sí mismos objetivamente descriptivos, el público los percibe como marcas.

En este mismo orden de ideas, la marca “Tiempo Libre” sería posiblemente descriptiva para distinguir una guía de espectáculos y actividades de recreo, pero en todos estos casos es aceptable una flexibilización del criterio que analiza la descriptividad, en función del tipo de productos o servicios que se distinguen.

Sin embargo, se ha demostrado que para realizar una interpretación global y determinar o concluir que cierta denominación presentada en idioma diferente al español, es descriptiva con base en cómo la percibe el público, se necesitan conocimientos del idioma en el que se encuentra tal o dicha denominación, para realizar la traducción correcta y por tanto certera para el solicitante.

**8.-** Con la presente investigación podemos ver que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, presenta una notable insuficiencia de recursos humanos especializados, por lo que se encuentra imposibilitado para atender la creciente

demanda de los servicios que presta el Instituto, con el rezago que por consecuencia se acumula cada año.

**9.-** Derivado de la lectura de los ordenamientos legales que rigen al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, contenido en el Capítulo II de la presente investigación, en el que se puede observar cada una de las facultades que dichos ordenamientos le otorgan al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en materia de marcas; se desprende que no hay disposición alguna que faculte al Instituto para realizar traducciones, por lo que, resulta ilegal que dicho Instituto seleccione la traducción que éste considere para concluir que una marca es descriptiva, cuando en la propia traducción se derivan diversos significados.

**10.-** En razón de la presente investigación podemos concluir que, es común que algunas marcas extranjeras tengan frases en su idioma original y quieran registrarlas tal y como se presenta la solicitud, aquí en México. Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial no menciona nada al respecto, en el sentido de quien o qué autoridad en materia de propiedad intelectual debe realizar la traducción con el objeto de analizar si la oración gramatical es descriptiva del producto o del servicio que pretende amparar. Es por ello que consideramos que sería de gran utilidad que en la ley citada o su reglamento, en el caso de las marcas nominativas o mixtas en idioma extranjero, se determinara cual es el criterio para otorgarse o negarse dicha solicitud en razón de los requisitos que debe reunir el traductor, ya que como lo hemos visto en la presente, una jurisprudencia no es el instrumento idóneo para determinar dichos aspectos. Por lo tanto se concluye que de acuerdo a lo analizado en esta investigación el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no cuenta con facultades legales para realizar traducciones en materia de concesión o negativa de solicitudes marcarías.

## BIBLIOGRAFÍA

1. ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, *La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Electrónica*, Porrúa, México, 1979, 729 páginas.
2. CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*, 3ª Ed., Cárdenas Editor, México, 2003, 443 páginas.
3. Criterios de Aplicación e Interpretación del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, Sista, México 2005, 367 páginas.
4. De Pina, Rafael y De Pina Vara, Rafael. *Diccionario de Derecho*, Editorial Porrúa, S.A., 27a ed., México 1999, 225 pág.
5. GONDRA ROMERO, “*Teoría General de Signos de Empresa*”, Civitas, Madrid, 1996, 924 páginas.
6. INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, *Guía del Usuario Signos Distintivos*, Dirección Divisional de Marcas, México, 2012, pág. 42 páginas.
7. JALIFE DAHER, Mauricio, *Apuntes sobre el nuevo régimen mexicano para la Declaratoria de Marcas Notorias y Famosas*, ASIPI, Derechos Intelectuales Núm. 15, Buenos Aires, 2010, pág.157.
8. JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, Porrúa, México, 2002, 628 páginas.
9. JALIFE DAHER, Mauricio, *Marcas: Aspectos Legales de las Marcas en México*, 6ª Ed., México, 2003, 241 páginas.
10. KORS, J.A, *Derecho de Marcas*, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, pág. 156.
11. MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, Porrúa, México, 2011, pág. 49.
12. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A, *La Marca Engañosa*, Civitas, Madrid, 2002, pág. 25.
13. MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel y SOUCASSE, Gabriela M., *Derecho de Marcas*, La Rocca, Buenos Aires, 2000, 365 páginas.
14. NAVA NEGRETE, Justo, *Derecho de las Marcas*, Porrúa, México, 1985,

637 páginas.

15. OTAMANDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, 388 páginas.
16. OTERO MUÑOZ, Ignacio, *Propiedad Intelectual Simetrías y Asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial el caso de México*, Porrúa, México, 2011, pp. 485.
17. PAZMIÑO YCAZA, Antonio, *Introducción al Derecho Marcario y a los Signos Distintivos*, Revista Jurídica de Propiedad Intelectual Tomo I, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, 533 páginas.
18. RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcario: Las Marcas Industriales y Comerciales en México*, Libros de México, México, 1960.
19. SEPÚLVEDA, César, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial Porrúa, México, 435 páginas.*
20. SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *La Propiedad Industrial en México*, Porrúa, México, 2000, 523 páginas.
21. VIÑAMATA PASHCKES, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, Editorial Trillas, México, 2009, 543 páginas.

## MESOGRAFÍA

1. <http://www.ondho.com/marcas> Ondho, Comunicación con Alma, *La evolución de la marcas*. Barcelona, España.
2. <http://www.elmercuriomediacenter.cl> El mercurio, Media Center, *La historia tras las marcas y el nacimiento del marketing moderno*, Colombia.
3. <http://es.pons.com/traducción/alemán-español/Mark> PONDS, *Diccionario*, Alemania.
4. <http://lema.rae.es/drae/?val=Marcar>. Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, España.
5. <http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/direc/direc.htm> Oficina de Armonización del Mercado Interior, *Marcas Comerciales*, Unión Europea.
6. [http://www.wipo.int/trademarks/es/about\\_trademarks.html](http://www.wipo.int/trademarks/es/about_trademarks.html) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Unión Europea.

7. <http://lms.wipo.int/es/mod/scorm> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Unión Europea.
8. <http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México.
9. <http://www.oepm.es> Oficina Española de Patentes y Marcas, Normas sobre Marcas y otros Signos Distintivos: Nacional Ley 172001
10. <http://blogvecindad.com/giordon-en-china-es-la-compania-que-plagia-el-logo-del-imss>
11. <http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/6430>
12. <http://legal.terra.com.mx> Terra Legal, *Artículo #180*.
13. <http://www.oepm.es/es/index.html> Oficina Española de Patentes y Marcas.

## **LEGISLACIÓN**

- Ley de la Propiedad Industrial
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
- Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
- Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
- Ley Federal de Derechos de Autor
- Código Federal de Procedimientos Civiles
- Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales