

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

**CRITERIOS PARA DETERMINAR LA ALTERACIÓN DEL
CARÁCTER DISTINTIVO DE LAS MARCAS A QUE HACE
MENCIÓN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN DERECHO

P R E S E N T A :

WILMA CARAZA REINOSO

ASESOR:

LICENCIADO RODOLFO ALFREDO VÉLEZ GUTIÉRREZ

Agosto, 2015

Santa Cruz Acatlán, Estado de México



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

***"El único autógrafo digno de un hombre es el que deja
escrito con sus obras"***

José Martí

A mis papás, por enseñarme cuánto amor cabe en el corazón, a pesar de que un mar nos separa. Por impulsarme y ayudarme a levantarme cada vez que tropecé en el camino. Por enseñarme que no existen límites cuando se quiere conquistar el mundo. Por ser mi apoyo incondicional y mis ejemplos a seguir en la vida.

Algún día quisiera poder ser como ustedes, son los mejores papás que pude haber deseado. Esta tesis y todo mi trabajo y esfuerzo de ahora en adelante será por y para ustedes.

A Jaime, por ser mi compañero de vida. Por mostrarme que por muy difícil que pueda ser la travesía, las recompensas serán aún mayores. Porque nunca soltó mi mano, y ha estado a mi lado en cada momento. Por ser mi maestro y enseñarme la belleza de la Propiedad Intelectual y a apasionarme con ella. Por ser mi amigo, mi cómplice y mi amor.

A Marilily, por ser la mejor sorpresa de toda mi vida. Porque desde que llegó a este mundo tuve la certeza de que ya nunca estaría sola. Porque es la mejor hermana del mundo.

A Patricia, porque sin ti no lo habría logrado. Por ser la mejor amiga que alguien pueda desear. Por escucharme y animarme. Por ayudarme a no sentirme sola en este andar. Porque has sido mi hermana de la vida, y me alientas y me cuidas cuando más lo he necesitado. Por las risas y los llantos que hemos compartido
juntas.

A mi familia, porque son el motor que me impulsa, porque su amor llega hasta mi desde donde están.

A María Elena, Xaime y Marisol, porque desde que los conocí me hicieron sentir parte de su familia. Porque ya son mi familia. Por quererme y apoyarme tanto.

A Lau, por ser mi padre adoptivo. Por cuidarme y estar presente cada vez que te he necesitado. Por las risas que me has provocado, y sobre todo, por Patricia.

A la familia Ambás, todos y cada uno de ellos, por todo el cariño y por adoptarme como una más.

A Cristi, Vero y José Luis, porque sin ustedes no hubiera llegado hasta aquí. Por ser grandes amigos.

A Martha, Diego y Fer, por escucharme y apoyarme cada día. Porque con ustedes he vivido los mejores y peores momentos. Por ser los mejores abogados en Propiedad Intelectual que algún día verá este país.

A Abraham Díaz, por transmitirme sus conocimientos y enseñarme como ser mejor abogada y mejor persona en todos los aspectos. Por su paciencia y entereza. Por ser un increíble jefe, maestro y guía.

A Luis Schmidt por sus conocimientos y liderazgo, por permitirme ser parte de un gran equipo como Olivares y Compañía.

A Rodolfo Vélez, por su paciencia y fe en mí. Por haber creído en este proyecto y ayudarme a materializarlo. Por sus consejos y conocimientos. Por ser un gran profesor y un gran ser humano.

ÍNDICE

Introducción

Capítulo I. Conceptos fundamentales de la propiedad industrial y el derecho marcarío en la legislación mexicana

Primera Parte: La propiedad intelectual

1.1	El Derecho de la Propiedad Intelectual como Derecho Fundamental.....	1
1.2	Los derechos intelectuales.....	2
	a) Los Derechos de Autor.....	3
	b) La Propiedad Industrial.....	4
1.3	Las creaciones nuevas.....	5
	a) Patentes.....	6
	b) Modelos de Utilidad.....	7
	c) Diseños Industriales.....	8
1.4	Los signos distintivos.....	10
	a) Marcas.....	10
	b) Nombres Comerciales.....	11
	c) Avisos Comerciales.....	11
	d) Denominaciones de Origen.....	12

Segunda Parte: La marca en la legislación mexicana

1.5	Concepto.....	12
1.6	Principios.....	13
	a) Distintividad.....	13
	b) La regla de especialidad.....	14
	c) Novedad.....	16
	d) Licitud.....	16
	e) Veracidad.....	17
1.7	Funciones.....	19

A) Función distintiva.....	19
B) Función de protección.....	20
C) Función de indicación de procedencia.....	20
D) Función de garantía.....	20
E) Función de propaganda.....	21
1.8 Clasificación.....	21
1.9 Marcas registrables y no registrables.....	25
1.10 Nulidad de la marca.....	29
1.11 Caducidad de la marca.....	32
1.12 Infracción marcaria.....	35

Capítulo II. La marca y la empresa. Importancia de la marca en las empresas

2.1 Concepto de branding.....	39
2.2 Concepto de marketing.....	44
2.3 La marca como activo de las empresas.....	47
2.4 El uso de las marcas hecho por las empresas.....	51
2.5 Importancia de las marcas en relación con las empresas.....	53
2.6 La marca colectiva en las comunidades y grupos de productores.....	56

Capítulo III. Legislación internacional en relación con la alteración del carácter distintivo de las marcas

3.1 Tratados Internacionales.....	60
A) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....	61
B) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.....	62
3.2 Estados Unidos.....	63
3.3 Unión Europea.....	67
3.4 Colombia.....	71
3.5 Chile.....	75

3.6	Costa Rica.....	78
-----	-----------------	----

Capítulo IV. Alteración del carácter distintivo de las marcas en la legislación mexicana y método aplicable para determinar la alteración del carácter distintivo de las marcas

Primera parte: marco jurídico aplicable a la alteración del carácter distintivo de las marcas

4.1	Alteración del carácter distintivo de las marcas.....	80
4.2	Jurisprudencia aplicable al tema.....	86

Segunda parte: criterios para determinar las modificaciones que alteran el carácter distintivo de las marcas.....94

4.3	Marcas nominativas.....	96
4.4	Marcas innominadas.....	104
4.5	Marcas mixtas.....	110
4.6	Marcas tridimensionales.....	116
4.7	Propuesta.....	121

Conclusiones

Bibliografía

INTRODUCCIÓN

La Ley de la Propiedad Industrial define a la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Y en su artículo 128 establece que una vez que se obtenga su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), las marcas deberán usarse tal y como fueron registradas o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Asimismo, dicho ordenamiento legal dispone que si la marca no es usada en territorio nacional durante tres años consecutivos, para los productos o servicios para los que fue registrada procederá la caducidad del registro que la ampara. Por consiguiente, si la marca es usada con modificaciones que alteran su carácter distintivo, podrá ser objeto de una solicitud de declaración administrativa de caducidad, porque en estricto sentido no estaría siendo usada en el mercado.

No obstante lo anterior, ni la Ley de la Propiedad Industrial ni su reglamento contienen preceptos que establezcan que serán consideradas como modificaciones que alteran el carácter distintivo de una marca.

Esta falta de regulación, provoca una afectación directa sobre los titulares de derechos marcarios, debido a que si consideran pertinente realizar transformaciones al signo, optan por registrar una nueva marca cada vez que decidieran realizar alguna modificación. Ello, tomando en consideración que no quieren correr el riesgo de perder su marca, si un tercero solicita la declaración administrativa de caducidad de dicho registro.

Ya que ni la Ley de la Propiedad Industrial, ni la jurisprudencia en la materia establecen las pautas para determinar cuáles son las modificaciones que alteran el carácter distintivo de la marca, si el titular del registro de marca, al hacer frente a una solicitud de declaración administrativa de caducidad, logra demostrar que ha usado su marca en territorio nacional con modificaciones, queda al arbitrio

del examinador del IMPI determinar si dichas modificaciones alteran o no el carácter distintivo del signo.

Lo anterior, expone a los titulares de signos distintivos a un escenario completamente subjetivo, ya que se limita a la percepción y criterio de una sola persona. Por ende, esta realidad no es idónea para que se puedan variar, pero más importante aún, modernizarse. Esta situación impulsa a los titulares a registrar nuevas marcas cada vez que necesiten modificar un color, un tipo de letra, etc. en sus marcas registradas.

Considerando los planteamientos anteriores, el problema que motiva el presente trabajo de investigación es que se requieren lineamientos más claros para determinar cuáles son aquellas modificaciones que alteran el carácter distintivo de las marcas a que se refiere el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial.

A partir de esta problema surge la siguiente hipótesis, que es la guía de la presente tesis: La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 128 no menciona los casos en los que se altera el carácter distintivo de una marca, y como consecuencia puede implicar la caducidad de su registro y es necesario establecer lineamientos que determinen cuando se actualiza o no el supuesto de alteración del carácter distintivo de una marca.

En consecuencia, este trabajo de investigación se enfocará en establecer y proponer criterios que establezcan una base para determinar cuáles son las modificaciones que alteran el carácter distintivo de las marcas, y de esta forma, generar seguridad jurídica en los titulares de derechos marcarios respecto al tema que nos ocupa.

CAPÍTULO I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL DERECHO MARCARIO EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

PRIMERA PARTE: LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1 El Derecho de la Propiedad Intelectual como Derecho Fundamental

El fundamento constitucional de los derechos intelectuales se encuentra previsto en los artículos 28, 73 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917.

El artículo 28 establece que en los Estados Unidos Mexicanos están prohibidos los monopolios así como las prácticas monopólicas, incluyendo las exenciones de impuestos, y añade que el mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

Este numeral contempla que no constituye un monopolio aquellos privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Por otro lado el artículo 73 constitucional establece que el Congreso cuenta con facultades para legislar en lo referente a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; y sobre la materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.

Por último, el artículo 89 faculta al Presidente para conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, en favor de los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Son estas tres disposiciones constitucionales las que sirven de base para desprender la legislación en materia de Derechos de Autor y de Propiedad Industrial en México. En consecuencia, la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial constituyen leyes reglamentarias del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y estas dos leyes son la base del derecho intelectual en nuestro país.

Señalé al principio de este apartado que la propiedad intelectual como una rama del derecho, es considerado un derecho fundamental pero no solo por estar previsto como un régimen especial de un derecho subjetivo, sino que así se considera internacionalmente y se agrega que como tal es un derecho humano, al estar normado y protegido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 15 que relata que los Estados partes de dicho pacto reconocen el derecho de toda persona de beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le pertenezcan derivados de las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría, y además que los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. Asimismo, se deberán comprometer a respetar la libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

Igualmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce a la propiedad intelectual como derecho humano en su artículo 27, en el que se establece el derecho de las personas a la protección de los intereses morales y materiales, resultado de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

1.2 Los derechos intelectuales

Se entiende por derecho intelectual al conjunto de normas que regulan los privilegios que reciben los autores e inventores como consecuencia de sus

creaciones artísticas, científicas, industriales y comerciales. Por lo que se desprende que el derecho intelectual se conforma primordialmente por dos ramas, la primera es aquella que protege la propiedad intelectual en sentido estricto y la otra es la encargada del estudio y establecimiento de principios aplicables a la propiedad industrial.

La propiedad intelectual en sentido estricto es aquella rama del derecho que comprende las obras del ingenio e inteligencia humanas, dirigidas al ámbito de la cultura y las artes, por lo cual se le conoce también como derechos de autor y satisface necesidades espirituales, intelectuales, industriales, estéticas, etc.

Por su parte, la propiedad industrial se encuentra conformada por aquellas producciones humanas enfocadas a la búsqueda de soluciones concretas en el ámbito comercial e industrial que ayudan a las personas a tener una satisfacción de necesidades o facilitarles ciertas labores en su vida rutinaria.

En síntesis, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas también específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces estamos frente a los actos que son objeto de la propiedad industrial.¹

a) Los Derechos de Autor

El Derecho de Autor es el reconocimiento imputable a los creadores de obras intelectuales, en virtud del cual se otorga protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros conforman al derecho moral y los segundos, el patrimonial.

¹ Rangel Medina, David, *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1992, p. 8.

El derecho moral confiere y garantiza el reconocimiento del autor como único y legítimo titular de su obra, siendo por tanto, inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable y le corresponde su ejercicio tanto al autor de las obras como a sus herederos, o al Estado cuando se trate de obras anónimas o del dominio público.

Mediante el derecho moral, se le otorgan al autor las facultades para exigir que siempre sea reconocido como único y legítimo titular de su obra, pudiendo entre otras cosas, modificarla o retirarla del comercio, determinar la forma en que ésta deberá ser divulgada, y demandar que la obra no sea mutilada, o deformada.

Por su parte, la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 24 establece que en virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la misma Ley (que en México la vigencia de la protección a este derecho patrimonial en general por lo que a obras se refiere es de 100 años después de la muerte del autor mientras que la Convención de Berna contempla como mínimo 50 años) y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales o de lo que dispongan sobre el particular los tratados internacionales aplicables.

La titularidad de los derechos patrimoniales la ejercen los autores, sus herederos o sus causahabientes por cualquier título.

b) La Propiedad Industrial

El Derecho de Propiedad Industrial es la rama del derecho de la propiedad intelectual que se encarga del estudio de los principios y establecimiento del conjunto de normas que regulan las creaciones, invenciones y signos distintivos de los industriales y comerciantes que poseen el privilegio de

usar los mismos de forma exclusiva y temporal. La Propiedad Industrial se compone de cuatro grupos de instituciones, mejor conocidas como el objeto de protección de la propiedad industrial, que son los siguientes:

El primero comprende a las creaciones industriales nuevas, que a su vez se conforman por las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales y los derechos vecinos.

El segundo grupo incluye a los signos distintivos, siendo éstos las marcas (de productos, servicios, comerciales e industriales, así como las marcas colectivas), los nombres comerciales, los avisos comerciales y las denominaciones de origen.

Un tercer grupo incluye la represión de la competencia desleal y por último, el cuarto grupo comprende el traspaso de tecnología; sin embargo, por no ser objeto del estudio de este trabajo no haré referencia a este cuarto y último grupo.

1.3 Las creaciones nuevas

El primer grupo objeto de la propiedad industrial se encuentra conformado por las creaciones nuevas, y éstas a su vez comprenden:

- 1- Las patentes de invención
- 2- Los modelos de utilidad
- 3- Los diseños industriales
- 4- Los derechos vecinos

En las prerrogativas sobre esta primera categoría de objetos, el derecho se concretiza en títulos que representan el otorgamiento de monopolios legales temporarios, con los cuales se acredita que la ley acuerda en beneficio del

inventor, y durante un plazo limitado, un derecho exclusivo de empleo o de explotación del objeto protegido.²

a) Patentes

La patente es un documento otorgado por el Estado Mexicano, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante el cual se le otorga a una persona física o moral el derecho al uso exclusivo temporal de un invento.

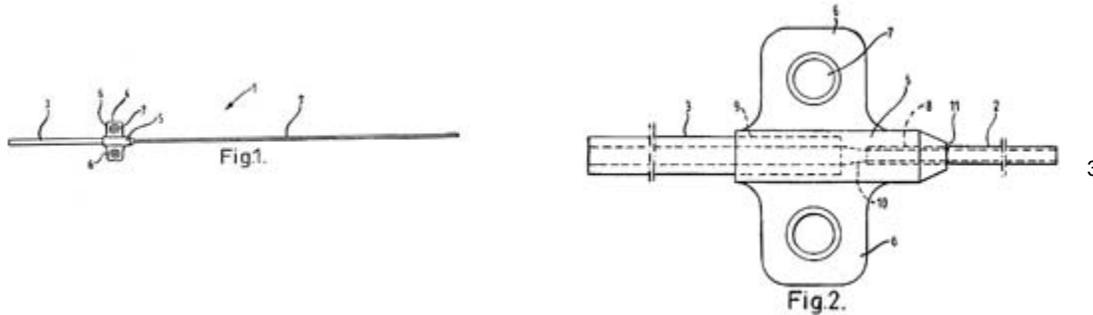
Para que una invención sea patentable, la Ley de la Propiedad Industrial requiere que la misma reúna tres características esenciales, a saber, novedad, actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial.

La novedad se refiere a que la invención no debe encontrarse en el estado de la técnica, es decir, que la misma no podría ser deducida a través de la universalidad de conocimientos que se encuentra disponible para las personas. El requisito de la actividad inventiva se cumple si al momento de la presentación de la solicitud de patente la misma no resulta evidente para un técnico en la materia. Y por último, la aplicación industrial se actualizará si el invento se puede fabricar o utilizar industrialmente.

La patente confiere una protección por un plazo improrrogable de 20 años, y confiere a su titular diversas prerrogativas, entre las que se encuentran el derecho exclusivo de explotación de la invención patentada, el derecho a impedir que terceros exploten, vendan, fabriquen, usen o importen un producto patentado o el producto obtenido de un proceso patentado sin el consentimiento de su titular.

² Rangel Medina, David, *Tratado de derecho marcario*, Edición propiedad del autor, 1960, p. 102.

A continuación se ilustra un ejemplo de invención consistente en un catéter neuroquirúrgico, que tiene un tubo fino colocado para inserción en el cerebro de una persona:



Dicha patente fue otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a nombre de Renishaw PLC bajo el número de concesión 264223.

b) Modelos de Utilidad

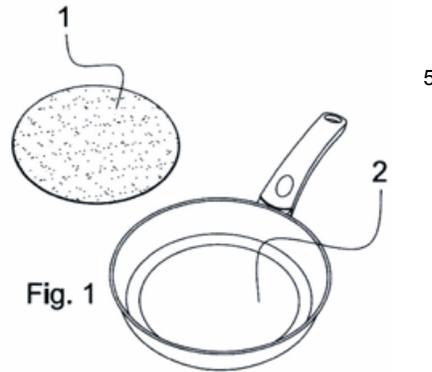
Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.⁴

Los modelos de utilidad serán registrables ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial siempre que cumplan con la característica de la novedad y que sean susceptibles de aplicación industrial y tendrán una duración de 10 años improrrogables, plazo después del cual pasan al dominio público.

³ Gaceta de la Propiedad Industrial, Patentes, Registros de Modelos de Utilidad y de Diseños Industriales, enero 2009, p. 231,
http://siga.impi.gob.mx/doc?id=2009__1__3__PA_RE_2009_01_001.pdf*,2009__1__3__PA_RE_2009_01_001.pdf*231,2009__1__3__PA_RE_2009_01_001.pdf*232

⁴ Ley de la Propiedad Industrial, 1991, México, art. 28.

Un ejemplo de modelo de utilidad es un recubrimiento laminar antiadherente para utensilios de cocina, mismo que se encuentra registrado ante el IMPI bajo el número 3167, a nombre de Carlos Alberto Blanco Campos, y el cual se ilustra a continuación:



c) Diseños Industriales

Se entiende por diseño industrial las creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas.⁶

Para poder ser registrados, los diseños industriales deben ser novedosos y susceptibles de aplicación industrial.

Los diseños industriales comprenden a los dibujos y los modelos industriales. Los primeros se refieren a la combinación de figuras, líneas o colores

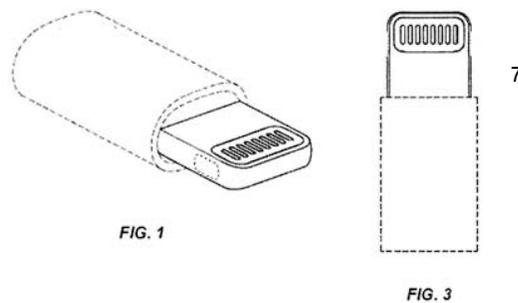
⁵ Gaceta de la Propiedad Industrial, Patentes, Registros de Modelos de Utilidad y de Diseños Industriales, noviembre 2014, p. 210, http://siga.impi.gob.mx/doc?id=2014__11__3__PA_RE_2014_11_001_001.pdf*2014__11__3__PA_RE_2014_11_001_001.pdf*210,2014__11__3__PA_RE_2014_11_001_001.pdf*211

⁶ Rangel Medina, David, *op. cit.*, nota 1, p. 43.

reflejados en un producto con fines decorativos, mientras que los segundos se constituyen en una forma tridimensional, a través de un modelado o maqueta y que sirve de patrón para la fabricación de un producto industrial.

El registro de un diseño industrial tendrá una vigencia de 15 años improrrogables y se solicitará, de igual forma, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Un ejemplo de diseño industrial es el conector del cargador del teléfono iPhone, que se ilustra a continuación:



Dicho diseño industrial se encuentra registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a nombre de la empresa Apple, Inc. bajo el número de solicitud MX/f/2013/003428.

⁷ Gaceta de la Propiedad Industrial, Patentes, Registros de Modelos de Utilidad y de Diseños Industriales, mayo 2014, p. 265,
http://siga.impi.gob.mx/doc?id=2014__5__3__PA_RE_2014_05_001_001.pdf*,2014__5__3__PA_RE_2014_05_001_001.pdf*265,2014__5__3__PA_RE_2014_05_001_001.pdf*266

1.4 Los signos distintivos

Para realizar las actividades propias de su empresa, el empresario necesita de diversos instrumentos reales y personales. Uno de los elementos reales o derechos del comerciante, como los denomina Mantilla Molina⁸, de gran importancia e integran a la empresa son los signos distintivos.

A través de los signos distintivos el empresario puede colocar sus productos y/o servicios en el mercado y hacer del conocimiento de los consumidores que los adquieren, el origen de la empresa que los ofrece.

Los signos distintivos se conforman por las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales y las denominaciones de origen.

a) Marcas

Conforme a la Ley de la Propiedad Industrial se debe entender por marca a todo signo visible que tenga como característica primordial distinguir productos o servicios de los de sus competidores en el mercado.

Una de las características de las marcas, se configura en primer lugar atendiendo a su naturaleza inmaterial, por ser un signo, y conforme al tratamiento que se le da en nuestra legislación debe ser percibido con la vista, de tal manera que sólo aquellos que son apreciados a través de este sentido podrán ser registrables como marca. De esta forma se excluyen en nuestro sistema jurídico las llamadas marcas no convencionales (olfativas, táctiles, sonoras, etc.).

El registro de las marcas se obtiene a través de un título que expide el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y tendrá una validez de 10

⁸ Mantilla Molina, Roberto L., *Derecho mercantil: introducción y conceptos fundamentales*, México, Porrúa, 2004.

años prorrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el mismo, no obstante lo cual, el derecho subjetivo que encierra a los signos distintivos no requiere de dicho registro para tener protección legal pues en nuestro país tenemos un sistema mixto de protección, por una parte, la función de la inscripción de una marca es obtener el derecho al uso exclusivo del respectivo signo distintivo, y por otra, a través del uso de la marca, se obtiene un derecho de prelación respecto de otros signos idénticos o similares en grado de confusión, y por ende, se obtiene un mejor derecho sobre el mismo.

b) Nombres Comerciales

El nombre comercial es aquel signo distintivo que sirve para identificar una empresa o establecimiento de otros que se dedican a la misma o similar actividad dentro del mercado.

Para el caso de los Nombres Comerciales no es necesario obtener el registro ante el IMPI, sino que únicamente se publican en la Gaceta de la Propiedad Industrial como presunción de la buena fe de su titular en la adopción y uso de dicha denominación en su establecimiento o empresa. La protección del Nombre Comercial abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial, y se extenderá a toda la República Mexicana si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

c) Avisos Comerciales

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.⁹

⁹ Ley de la Propiedad Industrial, 1991, México, art. 100.

Los avisos comerciales se registrarán, en lo conducente, por lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial para las marcas. Igualmente tendrán una duración de 10 años prorrogables y su solicitud será presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

d) Denominaciones de Origen

En su artículo 156, la Ley de la Propiedad Industrial establece que se entenderá por denominación de origen, al nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.

La titularidad de la denominación de origen corresponde al Estado mexicano, y a través de una autorización que otorga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se les concede a personas físicas o morales el permiso para usarla.

A diferencia de los demás signos distintivos, la denominación de origen no tiene una vigencia determinada, ya que la ley establece que estará en vigor mientras no exista una modificación de las condiciones que la motivaron, en consecuencia, la protección de esta figura puede ser indefinida.

SEGUNDA PARTE: LA MARCA EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

1.5 Concepto

El concepto de marca se encuentra regulado en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece que es todo signo visible susceptible de distinguir productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado.

En virtud de lo anterior, se observan dos características esenciales que debe contener un signo para poder constituir una marca:

- a) Debe ser visible
- b) Debe ser susceptible de distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

El concepto de marca en nuestro país se limita a abarcar aquellos signos que cumplan con la característica de ser percibidos mediante el sentido de la vista, excluyendo a otros signos o innovaciones modernas que también pudieran otorgar esa distintividad a través de otros sentidos, como las marcas olfativas, sonoras, táctiles etc.

Ahora bien, atendiendo la función "distintividad" referida en el inciso b) que antecede, la marca debe ser apta para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, ello responde a su característica esencial diferenciadora.

En síntesis, del concepto de marca se desprenden los principios esenciales que conforman a la misma, los cuales se desarrollarán a continuación.

1.6 Principios

Los principios esenciales que dan sustento a la marca son su distintividad, la especialidad, la novedad, la licitud y la veracidad.

a) Distintividad

La marca debe ser lo suficientemente distintiva para ser capaz de distinguir los productos y servicios en el mercado.

El hecho de que la marca sea distintiva, favorece tanto a los empresarios en el mercado como a los consumidores, ya que promueve la competencia y sirve de plataforma para que los consumidores puedan adquirir los productos que hayan alcanzado cierto prestigio en el mercado.

En virtud de lo anterior, una marca descriptiva¹⁰ o genérica¹¹ no podrá ser registrable, ya que no cumple con una de sus características esenciales.

b) La regla de especialidad

La marca debe ser capaz de identificar los productos y servicios para los que fue registrada en el mercado y asimismo, debe ser susceptible de diferenciarse en el mercado de otras marcas similares.

Diversas marcas idénticas pueden coexistir en el mercado para distinguir productos o servicios diferentes, ya sea aquellos que estén registrados en diferentes clases del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas o los que, aun estando registrados en la misma clase, no compartan los mismos canales de comercialización, o los consumidores a los que van dirigidos sean completamente diferentes.

Por ejemplo, en la clase 9 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios de Niza se encuentran clasificados tanto los softwares como los extintores. Tomando en consideración que tanto los canales de comercialización

¹⁰ La marca descriptiva es aquella que analizada en su conjunto, describe los productos o servicios que distingue. Así como las palabras que describen o indican la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción de los mismos.

¹¹ La marca genérica es aquella que se conforma por el nombre del producto en sí mismo.

de ambos productos, como sus consumidores son diferentes, podríamos encontrar dos marcas idénticas amparando estas dos clases de productos.

A mayor abundamiento, me permito citar la siguiente tesis jurisprudencial:

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.- El principio de la especialidad de la marca se refiere a la naturaleza de los productos o servicios amparados, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares, de conformidad con los artículos 94 y 95 de la Ley de la Propiedad Industrial. Por el principio de especialidad, las marcas protegen sólo aquellos productos o servicios comprendidos en la clase que fueron registrados de conformidad con el artículo 57 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y en tal virtud pueden existir marcas idénticas o similares en diferentes clases de la nomenclatura oficial registradas en favor de los mismos o distintos titulares según el caso, con excepción de la marca notoria y cuando exista vinculación entre los productos y/o servicios de distintas clases.
(44)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1334/08-EPI-01-1.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mézquita.¹²

No obstante lo anterior, existe una excepción al principio de especialidad: las marcas notoriamente conocidas o famosas.

¹² R.T.F.J.F.A, Sexta Época, Año II, No. 24, Diciembre 2009, p. 265.

No podrá ser registrado un signo semejante o idéntico a una marca que el IMPI estime o haya declarado notoriamente conocida o famosa, para amparar cualquier producto o servicio, ya que se puede provocar una asociación con el titular de dicha marca; su aprovechamiento no autorizado; causar su desprestigio o diluir su carácter distintivo.

c) Novedad

Para que proceda su registro la marca debe ser novedosa, en tanto que no puede existir otra marca idéntica previamente registrada o usada por un tercero para distinguir productos o servicios idénticos o similares. De lo contrario, su registro y su uso exclusivo sería vulnerable ante posibles declaraciones de nulidad. Asimismo, su uso induciría a error o confusión en el público consumidor, por considerar que la marca pertenece a un titular diferente a aquél que la registró, o sea, aquélla empresa la cual se piensa fabrica o comercializa el producto o servicio de la preferencia.

d) Licitud

Esta característica de la marca deriva del artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece que no se otorgará registro a ninguna de las figuras de dicha Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o transgredan cualquier disposición legal.

En virtud de lo anterior, la marca no deberá contravenir al orden público, la moral o las leyes prohibitivas.

e) Veracidad

Para ser registrables, las marcas no deberán contener indicaciones contrarias a la verdad que induzcan al público a error o confusión respecto de los productos o servicios que ellas distinguan.

Esta prohibición se encuentra contenida en la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual establece que no serán registrables como marca 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 aplicable a este punto la siguiente tesis jurisprudencial:

MARCAS QUE ENGAÑAN AL PÚBLICO O INDUCEN A ERROR.- ELEMENTOS, ALCANCES Y FINALIDADES DE LA PROHIBICIÓN DE SU REGISTRO.- El artículo 90, fracción XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que no son registrables como marcas, aquéllas que su denominación, figuras o formas tridimensionales: 1) sean susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose como tales, 2) las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar. En este sentido, se puede afirmar que hay engaño o error, cuando las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que se pretenden registrar como marcas, proporcionen o pretenda proporcionar datos falsos sobre las propiedades, elementos o características de los productos o servicios a amparar; verbi gracia, su una marca pretendiera amparar "paletas", pero se quisiera registrar como "HELADOS SUPER NIEVES", ésta sería una denominación que

evidentemente haría incurrir al consumidor en el error, ya que es claro que las paletas y las nieves, aunque resultan productos comestibles, cuenta con características y componentes diferentes, por lo cual el producto consistente en "paletas" se está promocionando bajo características que no le corresponden y por lo tanto, con datos falsos; causando con ello un perjuicio a los demás competidores que se dediquen a la venta de este producto (paletas); así también, si deseara registrarse marcariamente la denominación "TRANSPORTES CIELO, MAR Y TIERRA", pero solo amparara los servicios de transportación terrestre, los cuales solamente se relacionan ideológicamente con el elemento "tierra", es claro que en este supuesto, dicha denominación también estaría generando un engaño o induciría al error (por lo que hace a las palabras cielo y mar), al hacer creer al consumidor que los servicios de transportación que ofrece son además de terrestres, aéreos y marítimos, cuando esto último, no es cierto. Lo anterior es así, pues debe considerarse que se debe garantizar un sistema de protección tanto para los consumidores de productos y servicios, como para los comerciantes que los ofertan, que les asegure, por una parte, la calidad y prestigio del producto o servicios que adquieren y que éste cuente con las cualidades, componentes e información que les fue proporcionada antes de adquirirlos (tratándose de los consumidores), y por otra, la generación de un ambiente de competencia económica armónica entre los comerciantes, en el que los titulares marcarios, deberán hacer uso de sus propias herramientas mercadológicas y de comercio, y sin incurrir en ninguna de las demás prohibiciones que establece la Ley de la Propiedad Industrial, para publicitar y promocionar sus productos o servicios, destacando las cualidades competitivas de los mismos, evitando dar cabida a aquellos comerciantes que, con el fin de lograr mayores ganancias económicas, basen el éxito de su producto o servicio, en datos o información falsa, que destaquen cualidades o características con que no cuenta la

mercancía y haga que se sustraigan en su provecho a la clientela ajena, sin empeñar a cambio sus propios recursos, inventivas o su propia fuerza económica, generándose así, un ambiente de competencia desleal, ya que se conducta lleva la intención de sustraer la clientela del fabricante o comerciante competidor, atrayéndola para sí mismo, y recibiendo indebidamente los beneficios de que disfruta su rival. (46)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 287/09-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.¹³

1.7 Funciones

Las funciones principales de las marcas se dividen de la siguiente manera:

A) Función distintiva

Al mismo tiempo que una característica, la distintividad es una función esencial de la marca, de acuerdo al concepto que nos proporciona la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 88.

La marca debe servir para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado, por tanto, si el signo no es apto para distinguir productos o servicios, entonces no podrá constituir una marca.

¹³ R.T.F.J.F.A, Sexta Época, Año II, No. 24, Diciembre 2009, p, 267.

B) Función de protección

Uno de los objetivos de la marca es proteger a los titulares de derechos marcarios de sus competidores en el mercado, ya que les permite controlar la difusión que se le da a sus productos o servicios y además les otorga todas las prerrogativas para que sus productos o servicios continúen en el mercado.

Asimismo, la marca protege a los consumidores al otorgarles el medio para entrar en relación con el empresario y titular de las marcas para poder estar en posibilidades de exigir una mayor calidad en los productos y servicios que obtienen en el mercado, lo que propicia una mayor competencia entre productores.

C) Función de indicación de procedencia

Esta función garantiza a los consumidores que las mercancías procedan de la misma empresa o del mismo grupo de empresas.¹⁴

La función indicadora del origen empresarial es esencial sobre todo para el consumidor, para que éste pueda determinar cuál es el origen de los productos o servicios que adquirirá.

D) Función de garantía

La marca constituye una garantía tanto para el consumidor como para el empresario. Para aquél constituye una certeza de que el producto que adquirirá o el servicio que solicitó tendrán la misma o mejor calidad que el producto o servicio que adquirió en el pasado. Luego entonces, se garantiza al consumidor

¹⁴ O'Callahan Muñoz, Xavier, *Propiedad industrial. Teoría y práctica*, Madrid, Centro de estudios ramón aceres, S.A., 2001, p. 125

una calidad uniforme en los productos o servicios que se le ofrecen bajo esa marca.

Por otro lado, para el empresario constituye la garantía de que sus productos y servicios puestos en el mercado se distinguirán de los de sus competidores y asimismo, certificar el valor de sus productos, ya que si de lo contrario, los productos o servicios del empresario no mantienen una calidad uniforme, el consumidor dejará de adquirirlos en el futuro.

E) Función de propaganda

A través de la marca el fabricante o empresario obtiene o no los beneficios que de ella deriven al ser adquiridos por los consumidores. De igual manera, la marca es lo que el consumidor buscará en el mercado para adquirir un determinado producto o servicio, en consecuencia, existe un vínculo entre el empresario y el consumidor que se materializa en la marca.

En consecuencia de lo anterior, la calidad del producto o servicio que la marca distingue debe acompañarse por una gran propaganda.

A través de la difusión marcaria el empresario logrará colocarse y mantenerse en el mercado. La simple repetición del signo en diferentes medios publicitarios convierte a la marca por sí misma en un estímulo para la demanda de los productos por los consumidores.¹⁵

1.8 Clasificación

Las marcas tienen diferentes formas de representarse, y atendiendo a su integración o formación las marcas pueden ser nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales.

¹⁵ *Ibidem*, p. 127.

a) Si se encuentran conformadas por una palabra o frase las marcas serán entonces nominativas.

Ejemplos:

LIVERPOOL

COCA-COLA

EL PALACIO DE HIERRO

b) Por otro lado, si las marcas se componen por un dibujo, una figura o una combinación y distribución de colores, entonces nos encontramos frente a marcas innominadas:

Ejemplos:



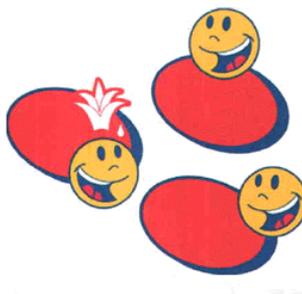
16



17

¹⁶ Esta marca es propiedad de RCA Trademark Management, registrada el 15 de noviembre de 2013 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

¹⁷ Esta marca es propiedad de National Geographic Society, registrada el 17 de diciembre de 1988 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.



c) Ahora bien, si la marca es el conjunto de palabras o frases y diseños, éste tipo de marca será mixta.

Ejemplos:



20



19



21

¹⁸ Esta marca es propiedad de Industrias Wet Line, S.A. de C.V., registrada el 18 de abril de 2008 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

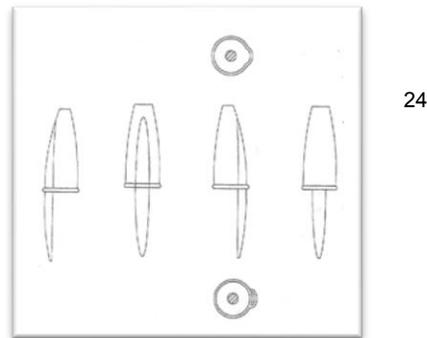
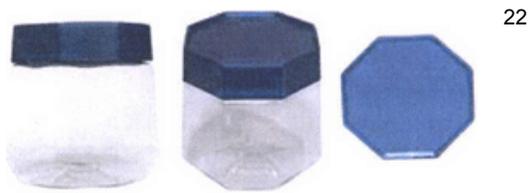
¹⁹ Esta marca es propiedad de Dellser S.A. de C.V., registrada el 18 de febrero de 2011 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

²⁰ Esta marca es propiedad de Pepsico, Inc., registrada el 19 de abril de 2006 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

²¹ Esta marca es propiedad de la Federación de Asociaciones Cristianas de Jóvenes de la República Mexicana, A.C., registrada el 23 de marzo de 1988 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

d) El último grupo marcario se encuentra conformado por las marcas tridimensionales, que son aquellas representadas en tres dimensiones y que sirven para distinguir envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos.

Ejemplos:



Es importante mencionar que nuestra Ley de la Propiedad Industrial también contempla las marcas colectivas, sin embargo, se hará referencia a ellas en capítulos posteriores.

²² Esta marca es propiedad de Industrias Wet Line, S.A. de C.V., registrada el 22 de enero de 2014 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

²³ Esta marca es propiedad de Bic Corporation, registrada el 9 de julio de 2002 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

²⁴ Esta marca es propiedad de Bic Corporation, registrada el 31 de agosto de 1998 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

1.9 Marcas registrables y no registrables

Aquellas marcas que resultan registrables se encuentran recogidas en el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial que a la letra establece lo siguiente:

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.²⁵

De acuerdo con los supuestos previstos en esta disposición, cualquier signo podrá ser considerado como marca siempre y cuando sean visibles y cumplan con la función distintiva que ya traté anteriormente, y mientras no se encuadre dentro de las prohibiciones que la propia ley establece.

Asimismo, las formas tridimensionales, los nombres comerciales, denominaciones y razones sociales y los nombres propios podrán constituir una marca a no ser que se actualice alguna causal de irregistrabilidad establecidas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

²⁵ Ley de la Propiedad Industrial, 1991, México, art. 89.

Fundamentalmente, 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.

26

Dentro del primer grupo se encuentran aquellas marcas que no cumplen con uno de los requisitos esenciales de existencia de las marcas: su carácter distintivo.

Aquí se engloban las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, como por ejemplo los hologramas. También este grupo abarca los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios amparados por la marca, las palabras usuales o genéricas de los mismos; los envases del dominio público o de uso común; las letras, dígitos o colores aislados y la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.

En el grupo de las marcas no registrables por ser descriptivas, encontramos aquellas marcas que consideradas en su conjunto describen el producto o servicio que intenta distinguir, o que indiquen la especie, calidad,

²⁶ Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la ley de la propiedad industrial*, México, McGraw-Hill, 1998, p. 104-105.

cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción de dichos productos o servicios.

Aquellos símbolos oficiales a que hace referencia la Ley de la Propiedad Industrial y que no podrán ser registrados como marca son los escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio. Las denominaciones, de organizaciones internacionales reconocidas oficialmente, los signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, monedas, billetes de banco, o cualquier medio oficial de pago mexicano o extranjero y las condecoraciones obtenidas en eventos reconocidos oficialmente.

Por otro lado, las marcas no registrables por inducir a error o confusión serán aquellas susceptibles de engañar al público por constituir falsas indicaciones de los productos o servicios que se intentan distinguir.

Asimismo, encontramos en este grupo las denominaciones geográficas cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios, ya que pueden causar error respecto del origen de los mismos. También se comprenden las denominaciones de lugares y poblaciones que se caracterizan por la fabricación de ciertos productos, cuando se intentan amparar éstos con la marca propuesta a registro.

En el grupo que prohíbe el registro de aquellas marcas íntimamente vinculadas a una persona o empresa se encuentran los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas sin su consentimiento previo, así como las obras protegidas por el derecho de autor, los personajes ficticios, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos.

Por último, encontramos aquellas marcas que no son registrables por afectar derechos previamente reconocidos sobre marcas. Son aquellas que

resulten iguales o similares en grado de confusión a una marca previamente solicitada o registrada, así como cuando sean iguales o semejantes a una marca que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estime o haya declarado notoriamente conocida o famosa y cuando sean idénticas o similares a un nombre comercial, cuando éste tenga un giro comercial semejante a los productos o servicios que se intentan distinguir con la marca y que se haya usado en territorio nacional con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado en la solicitud de marca. Como ejemplo de estas se podrían citar las siguientes:

- a) Solicitud de marca No. 1381011 UMBRELLA AN INSPIRING COMPANY, para amparar servicios de la clase internacional 41. Fue negada con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, por ser semejante en grado de confusión al registro de marca No. 1155080 UMBRELLA.

- b) Solicitud de marca No. 1381015 CIUDAD DE LAS FLORES, para amparar servicios de la clase internacional 35. Fue objetada con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, por ser semejante en grado de confusión al registro de marca No. 894427 CIUDAD DE LAS FLORES.

Igualmente, encontramos un grupo de marcas no registrables que no se encuentran comprendidas dentro del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial y son aquellas establecidas en su artículo 4to, es decir, las marcas contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres.

En base a ese artículo no se podrán registrar aquellas marcas que resulten vulgares, como por ejemplo:

- a) Solicitud de marca No. 933610 HECHO EN CHINGA, para amparar productos de la clase internacional 25. Fue negada con base en el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial por conformarse de una palabra altisonante o vulgar.
- b) Solicitud de marca No. 1171472 CHUCA'S CANDY FLIP, para amparar productos de la clase internacional 30. Fue objetada con base en el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial, por ser el nombre con el que se le conoce a una droga.

1.10 Nulidad de la marca

La declaración administrativa de nulidad de la marca extingue el derecho adquirido mediante su registro. Al igual que cualquier otro acto jurídico de tipo administrativo, un registro de marca puede estar viciado por contener algún error de fondo o forma que lo condenan a su invalidez, es decir, lo hacen nulo.

Una vez otorgado el registro de marca existen cinco diferentes motivos por los cuales se puede decretar la nulidad de ese registro los cuales se encuentran previstos en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial. Dichos supuestos son los siguientes:

- a) Cuando el registro se hubiere otorgado transgrediendo los preceptos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial.

Esta fracción resulta especialmente amplia e indeterminada respecto de qué disposiciones legales deben ser violadas para que se pueda solicitar la declaración administrativa de nulidad con base en la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial. Sin embargo, este apartado responde al hecho

de que la Ley es de orden público y no se puede permitir el otorgamiento de un derecho exclusivo que contravenga una disposición de orden público.

No obstante, en la práctica se actualiza esta causal de nulidad estrechamente vinculada con otras disposiciones legales, específicamente, con las causales de irregistrabilidad contenidas en las fracciones I a XV de la Ley de la Propiedad Industrial y aquella prohibición establecida en el artículo 4 de la misma.

- b) Cuando la marca sea idéntica o similar en grado de confusión a una marca que hubiese sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado de aquella.

Esta es una de las fracciones más importantes y de las que más se suelen invocar en las acciones que se ejercen tendientes a obtener esa nulidad, tomando en consideración que resuelve la controversia generada por los derechos derivados del uso de una marca y aquellos emanados de su registro.

Asimismo, resulta de gran importancia el hecho que para poder invocar esta fracción no es necesario acreditar el interés legítimo fundado en una solicitud de marca, sino que basta con acreditar un uso anterior²⁷ de la misma en el territorio nacional o en el extranjero.

- c) Cuando el registro se hubiera otorgado indicando datos falsos en la solicitud.

²⁷ Ni la Ley de la Propiedad Industrial ni la jurisprudencia en la materia establecen con cuánto tiempo de antelación se debe demostrar el uso previo a efecto de que el IMPI admita la solicitud de declaración administrativa de nulidad. Sin embargo, en la práctica se suelen presentar pruebas de uso previo de hasta dos meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de marca o de primer uso declarado de la marca sujeta a nulidad.

Si bien es cierto, el hecho de invocar esta fracción puede implicar un riesgo para los titulares de derechos marcarios, ya que por ejemplo, un error en el llenado de la solicitud puede generar la nulidad del registro, es necesaria esta disposición en nuestra Ley, debido a que existen datos de gran importancia que no pueden ser incluidos con imprecisiones o alteraciones en la solicitud de marca. Tal es el caso de la fecha de primer uso de la marca.

En nuestra legislación, conforme al tratamiento internacional, el uso de marcas es también considerado un requisito tanto generador como conservador de derechos, y por consiguiente, una fecha de uso anterior se podría traducir como derechos adquiridos sobre la denominación que se pretende registrar como marca, por tanto, si un tercero arbitrariamente modifica su fecha de primer uso con este propósito, es procedente que se declare la nulidad de su registro.

- d) Cuando se haya otorgado existiendo en vigor otra marca idéntica o similar en grado de confusión para aplicarse a productos o servicios iguales o semejantes.

Esta causal se presenta con gran regularidad en la práctica, ya que se invoca cuando el titular de un registro considera que los derechos exclusivos que éste le confiere, son afectados por la concesión de un registro posterior que ampara una marca igual o confundible, aplicada a productos iguales o similares.²⁸

La hipótesis que encierra dicho enunciado implica la actividad analista de la autoridad quien por inadvertencia pudiere haber concedido el registro de una marca igual a otra que previamente esté registrada y entre ambas hubiere confusión.

²⁸ Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 26, p.308.

- e) Cuando haya sido registrada por el agente, representante o distribuidor del titular de la marca en el extranjero, o de una similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso de éste.

En este caso, tal y como lo expone la Ley de la Propiedad Industrial se considerará que el registro se obtuvo de mala fe, tomando en consideración que el hecho de que el agente o representante se apodere de la marca de la empresa extranjera que representa, aprovechándose de su posición en el país, resulta ser contrario a las normas de ética comercial.

El plazo para interponer la declaración administrativa de nulidad varía en cada supuesto. En el caso de los incisos a) y e) se podrá interponer en cualquier tiempo. Para el caso del inciso b) deberá ser interpuesta en el plazo de tres años, y en los demás casos será en un plazo de 5 años.

1.11 Caducidad de la marca

Una de las obligaciones de los titulares es usar su marca en el territorio nacional, en consecuencia, la no observancia de ésta obligación generará la caducidad del registro. Asimismo, para mantener la vigencia del registro será necesario renovarlo una vez que expire el plazo de 10 años establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial.

En la Ley se establecen dos supuestos por los cuales el registro de una marca caducará.

- A) Cuando no se renueve en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial.

En nuestro país el registro de una marca tendrá una duración de 10 años, los cuales comienzan a contar a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La solicitud de renovación se podrá presentar dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de vencimiento de la vigencia del registro. Asimismo, previo pago de derechos adicionales el IMPI también recibirá aquellas solicitudes de renovación que se presenten dentro de los 6 meses posteriores al vencimiento del registro. Una vez que haya expirado este plazo sin que se haya solicitado renovación, el registro de marca caducará.

- B) Cuando haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de una solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

Esta fracción responde a la necesidad de evitar en el mercado las llamadas “marcas parasitarias”, tomando en consideración que se pueden encontrar innumerables marcas registradas que no se encuentran en uso en el mercado.

Ahora bien, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ésta distingue se han puesto a disposición de los consumidores en el mercado del país conforme a los usos y costumbres en el comercio, y también cuando los productos se encuentren destinados a la exportación.

En virtud de lo anterior, si la marca no ha sido usada de esa forma en el mercado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la

presentación de una solicitud de declaración administrativa de caducidad, el IMPI procederá a declarar su caducidad.

Asimismo, el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial establece dos formas en las que deberá usarse la marca en el mercado:

- a) Tal y como fue registrada o
- b) Con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Es decir, si la marca es usada de forma diversa a cómo fue registrada, o con modificaciones tales que la conviertan en una diferente a la marca originalmente registrada, entonces procederá también su declaración de caducidad por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La solicitud de declaración administrativa de caducidad podrá ser presentada ante el IMPI por cualquier tercero interesado que logre demostrar su interés legal, siempre y cuando hayan pasado tres años posteriores al registro de la marca objeto de caducidad. Corresponderá al demandado demostrar que ha usado su marca tal y como fue registrada, o con modificaciones que no hayan alterado el carácter distintivo de la misma, durante los tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

Como lo resalta Mauricio Jalife, el requisito de emplear las marcas tal y como fueron registradas es una constante que aparece en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y en casi la totalidad de legislaciones mundiales de la materia, de hecho, el empleo de la marca en forma diversa a como fue registrada puede provocar la extinción de su registro.²⁹

²⁹ *Ibidem*, p. 262.

La situación antes narrada es la que motiva la realización del presente estudio como adelante podrá apreciarse.

La Ley de Invenciones y Marcas de 1976, que antecedió a la actual Ley de la Propiedad Industrial, no contemplaba la posibilidad de usar la marca con variaciones. El hecho de modificar la marca motivaba la presentación de una nueva solicitud.

El derecho se caracteriza por ser dinámico y adecuarse a las circunstancias de la sociedad, y en este caso, al mercado y al comercio. La adición a la Ley de la Propiedad Industrial, que permite usar las marcas con variaciones que no alteren su carácter distintivo responde a la exigencia del mundo consumista en el que vivimos actualmente. Sería absurdo y extremadamente costoso para los empresarios o para los titulares de los registros marcarios presentar una nueva solicitud cada vez que decidan cambiar una letra, su tamaño o un color en sus marcas, siempre y cuando estas modificaciones no las alteren esencialmente y sean tales que permitan a los consumidores identificarlas sin considerar que se trata de marcas diferentes.

1.12 Infracción marcaría

En nuestra legislación, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene a través de su registro y su uso ininterrumpido, esta exclusividad es un derecho de su titular y es por ello que se puede impedir a terceras personas que usen una marca idéntica o similar a aquella que se encuentra registrada, con el objeto de no crear error o confusión entre los consumidores y evitar el desprestigio que pueda ser causado por el uso indebido de una marca registrada sin el consentimiento de su titular.

En nuestra Ley de la Propiedad Industrial se encuentran regulados aquellos actos que se consideran una violación al derecho de exclusividad de la

marca y por ende son clasificados como infracciones administrativas, los cuales son castigados con sanciones establecidas en la Ley arriba mencionada.

El artículo 213 de la Ley clasifica aquellos actos que son considerados infracciones administrativas en relación con las marcas, de la siguiente manera:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

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

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

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

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas contrarios al orden público, la moral y buenas costumbres a que se refiere el artículo 4o. de la Ley de la Propiedad Industrial, así como aquellos que reproduzcan sin autorización emblemas, escudos o banderas de países, sellos oficiales y las fracciones, condecoraciones o medallas obtenidos en eventos

reconocidos oficialmente, los nombres, seudónimos o retratos de personas, los títulos de obras intelectuales o artísticas, aquellas denominaciones susceptibles de inducir a error por constituir falsas indicaciones sobre la naturaleza de los productos y por último, usar una marca idéntica o semejante a otra que el IMPI estime o haya declarado notoriamente conocida o famosa.

VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dichas infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:

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

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

III.- Clausura temporal hasta por noventa días;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.³⁰

CAPÍTULO II. LA MARCA Y LA EMPRESA. IMPORTANCIA DE LA MARCA EN LAS EMPRESAS

2.1 Concepto de “branding”

La sociedad actual se ha vuelto cada día más consumista de todos aquellos productos y servicios que se pueden encontrar en el mercado, y ello se deriva de la competencia económica existente entre los agentes económicos y de la posibilidad de escoger entre una u otra marca gracias a la globalización en que estamos inmersos; infinidad de productos y servicios se encuentran coexistiendo identificándose con gran variedad de marcas. ¿Pero qué determina que una marca se consolide en el mercado para que el consumidor la pueda preferir sobre decenas de las que existen?

³⁰ Ley de la Propiedad Industrial, 1991, México, art. 214.

Ésta es una pregunta que quizás muchos consumidores no toman en cuenta a la hora de escoger sus productos, pero definitivamente la respuesta se encuentra en el subconsciente y en su memoria. Se debe al reconocimiento que una marca pueda adquirir, y que la hacen consolidarse y destacar frente a otras. Razón por la cual el consumidor recuerda que ésta marca ha satisfecho sus necesidades de consumo con anterioridad, o de las personas que lo rodean o es gracias a la labor de mercadotecnia y publicidad.

La empresa es concebida como la organización de los factores de la producción (capital, trabajo) con el objeto de obtener ganancias ilimitadas. Es el conjunto de bienes (cosas, derechos, actividades) organizados por el comerciante con fines de lucro³¹. Conforme a lo cual, uno de los elementos parte de esta unidad económica son sus derechos, dentro de los cuales, en la rama de incorpóreos, encontramos a las marcas.

A lo largo de los años, el reconocimiento de una marca en el mercado se ha debido a la dedicación y el empeño de aquellos que seriamente han dedicado sus vidas a construir marcas sólidas, e incluso levantar, sobre la base que sentaron esas marcas, grandes compañías. Joel Evans y Barry Berman, en su libro "Marketing 4e" señalan lo siguiente: "*The Boston Consulting Group studied the market-leading brands in 30 product categories and found that 27 of the 30 leaders in 1920 were still the market-share leaders in 1988*" (The Boston Consulting Group estudió las marcas líderes en el mercado en 30 categorías de productos y descubrió que 27 de las 30 marcas líderes en 1920, en el año 1988 eran todavía marcas líderes en el mercado).³²

³¹ Márquez Romero, Raúl (coord.), *Diccionario jurídico mexicano*, Edición histórica, México, Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, p. 1493.

³² Evans, Joel R., Berman, Barry, *Marketing 4e*, Estados Unidos de América, Macmillan Publishing Company, 1990, p. 319.

Podrían señalarse como ejemplo de ellas a Ford, Hoover, RCA, entre otras.

Lo anterior es solo una muestra de que con una marca reconocida en el mercado una empresa puede subsistir y, prácticamente los productos o servicios continúan vendiéndose por sí solos a pesar de las adversidades, como crisis económicas, o una mayor concurrencia de marcas en el mercado.

Sin embargo, para una empresa o empresario, el proceso de crear una marca y establecerla en el gusto popular es un camino largo y costoso, tomando en consideración diversos factores que pueden influir en su consolidación en el mercado, y lograr su reconocimiento entre los consumidores. Las estrategias de mercado van desde diseñar nuevos empaques, la publicidad de la nueva marca, e incluso, los honorarios de los mercadólogos, los cuales tienen en sus manos la responsabilidad de crear un signo con tal fuerza distintiva, que sea capaz de permanecer en la mente de las personas a las cuales va dirigido el producto al que va a identificar.

Todos los factores mencionados anteriormente conforman el llamado "*branding*". Quiero hacer la precisión de que utilizo un anglicismo para identificar este término, tomando en consideración que en el Castellano no existe una connotación precisa y, erróneamente se le traduce como "marketing" o "mercadeo", sin embargo, el marketing –tema que abarcaré más adelante- es un término que incluye una universalidad de elementos mayor que el llamado "*branding*".

El "*branding*" es el proceso seguido por las empresas para implementar y crear sus marcas, el cual implica investigación, desarrollo e instrumentación de denominaciones, signos y caracteres marcarios y marcas propiamente dichas.

Las marcas nominativas son aquellas que se conforman de letras que pueden ser pronunciadas, ejemplos: CHANEL, IPHONE, LG. Los signos marcarios o marcas innominadas son las figuras que conforman la marca y que no poseen pronunciación alguna. Por otro lado, los caracteres marcarios son personajes que personifican a la marca que representan, por ejemplo, el Osito Bimbo, Mamá Lucha, el Doctor Simi, etc.

Finalmente, la marca propiamente dicha es la combinación de todos los elementos anteriormente definidos y sobre la cual se obtiene la protección legal. En nuestro país, como ya se especificó anteriormente, la protección marcaria se obtiene mediante registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Los tres propósitos esenciales del “*branding*” se encuentran resumidos en el libro MKTG4 de la siguiente manera:

“Branding has three main purposes: product identification, repeat sales, and new-product sales. The most important purpose is product identification. Branding allows marketers to distinguish their products from all others. Many brand names are familiar to consumers and indicate quality”. (El branding posee tres propósitos esenciales: identificación del producto, repetición de las ventas, y ventas de nuevos productos. El propósito más importante es la identificación del producto. El branding permite a los comerciantes distinguir sus productos de todos los demás. Muchas marcas son familiares a los consumidores e indican calidad).³³

La importancia de la identificación de un producto como elemento esencial del “*branding*”, radica en que el consumidor puede identificar un producto por su marca, en lugar de llamarlo por sus características. Y es gracias a la actividad realizada a través del “*branding*” que como abogados de Propiedad

³³ Lamb, Charles W., Hair, Joseph F. Jr. *et. al.*, *Mktg4 student edition*, Estados Unidos de América, South-Western, 2011, p. 157.

Industrial tenemos una amplísima gama laboral, ya que día a día crece el número de marcas que identifican productos o servicios en el mercado y surgen conflictos entre empresas y personas por el uso debido o indebido de las mismas.

Además de lo expuesto en el párrafo anterior, el “*branding*” posee otras características que lo hacen muy importante. Los consumidores tienden a no prestar tanta atención en comparar los precios cuando perciben una gran cantidad de marcas en el mercado. Por otro lado, la reputación de los productos aumenta, conforme el consumidor realiza una asociación directa entre la marca, el producto, la calidad y su creador.

No obstante lo anterior, para efectos de esta tesis, el elemento más importante del “*branding*” radica en la posibilidad de las empresas de promocionar sus productos para de esa forma, lograr una asociación en la mente de los consumidores entre las marcas y sus particularidades. Consecuentemente, los compradores crearán una imagen marcaria, que es la percepción que cada uno de ellos tiene de una marca en particular.

Para mantener los costos de publicidad lo más bajos posibles, y para consolidar sus marcas en el mercado, los empresarios invierten en una imagen uniforme. Asimismo, al lanzar nuevos productos utilizando una misma marca se gana una rápida aceptación del público consumidor, el cual ya se encuentra familiarizado con dicha imagen. Lo anterior, constituye el llamado “*branding*” familiar, el cual representa economía y reducción de costos a las empresas.

Aunado a lo anterior, también existe el “*branding*” individual, a través del cual se crean nuevas marcas para identificar la variedad de productos de una empresa. Dicha estrategia atrae múltiples compradores de diversos sectores, y ofrece una imagen separada de la misma empresa, por lo cual se pueden ofrecer productos a bajos y altos precios. No obstante, el “*branding*” individual representa un alto costo a las empresas, ya que para cada marca se necesita invertir en

publicidad y además no beneficia a establecer la identidad de la misma en el mercado.

Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, al implementar en una empresa la política de *“branding”* individual es necesario presentar tantas solicitudes como nuevas marcas salgan al mercado, tomando en consideración que cada una de ellas es diferente y se crea para diversificar la gama de productos que una empresa es capaz de ofrecer. Sin embargo, en relación con el *“branding”* familiar no siempre será necesario presentar nuevas solicitudes de marca, cada vez que se quiera mejorar su imagen y en consecuencia se le modifique un color o una tipografía de letra, siempre y cuando las adiciones y/o modificaciones que se le realicen al nuevo signo no alteren su carácter distintivo.

Desafortunadamente, al existir una omisión en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, los empresarios, aún y cuando utilicen su estrategia más económica, es decir, el *“branding”* familiar, se ven orillados a presentar ante el IMPI y a pagar por nuevas solicitudes de marca, cuando en realidad no es una nueva marca y no se está alterando su carácter distintivo. Todo lo anterior, por tener la certeza de que su marca no será atacada por terceros a través de una solicitud de declaración administrativa de caducidad, argumentando que el titular no está usando la marca tal y como fue registrada.

2.2 Concepto de *“marketing”*

El *“marketing”* en muchas ocasiones se asocia con una actividad publicitaria, con ventas en el mercado o con un departamento encargado de crear aquellas herramientas a través de las cuales una empresa se dará a conocer. Sin embargo, el *“marketing”* es todo lo anteriormente señalado y mucho más.

Como consumidores y proveedores, el *“marketing”* constituye una serie de procesos que influyen en nuestro día a día. La decisión de qué coche comprar,

qué seguro médico elegir, e incluso que dentista será el más capacitado para atendernos, son elecciones que se ven altamente influenciadas por la actividad mercadológica.

Desde el punto de vista de los proveedores, el *“marketing”* va dirigido a determinar en qué tiendas poner a la venta sus productos, el sector comercial al que va dirigido, los consumidores que adquirirán el producto, el precio al cual será puesto en venta e incluso el horario y edades de preferencia en las compras, así como la publicidad necesaria para captar mayores compradores. Es una actividad que compete a todo tipo de empresas, compañías, empresarios, o individuos que elaboran un producto u ofrecen un servicio.

Como consumidores, el *“marketing”* nos influencia en cada decisión que tomamos respecto de los productos y servicios que adquirimos y ha estado presente desde siempre, desde la infancia en los momentos en los que elegíamos una pelota en lugar de otra porque aquella tenía un color más llamativo. Es por esta razón que el *“marketing”* es dinámico y va evolucionando conforme lo hace la sociedad de consumo en la que vivimos.

El *“marketing”* es una actividad que se conforma de dos elementos: el primero es su naturaleza subjetiva e ideal, ya que es una orientación y dirección destinada a satisfacer las necesidades de los consumidores. El segundo elemento es objetivo y concreto, ya que es la serie de procesos usados para lograr la implementación del elemento ideal.

De acuerdo con la definición del American Marketing Association, el marketing *“is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large”* (la actividad, grupo de instituciones, y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas

que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general).³⁴

La definición del American Marketing Association recoge el elemento objetivo del “*marketing*”, dejando afuera el elemento subjetivo. Se centra más en el “hacer para entregar”. Pero estas actividades no son únicamente responsabilidad de los mercadólogos de una empresa, o de su departamento de “*marketing*”, tomando en consideración que no se dirige solamente a lograr que un producto logre venderse con facilidad en el mercado.

El “*marketing*”, como lo mencioné anteriormente incluye el proceso de crear las marcas, es decir, el “*branding*”. Pero además de componerse de éste elemento, el “*marketing*” es un proceso complejo dirigido a brindar satisfacciones a los consumidores, no solo a través del proceso de creación de una marca hasta entregarla al cliente en el mercado.

El “*marketing*” envuelve relaciones y fases para lograr un vínculo a largo plazo entre empresario y consumidor. Estas fases y relaciones incluyen el “*branding*”, el trabajo para promocionar la marca, el establecimiento de los precios, y un conocimiento a fondo del tipo de consumidor al que va dirigido su producto, para así lograr que ellos se vean identificados con la marca y puedan encontrar ese producto que pueda satisfacer las necesidades que en ese momento se les presentan.

A fin de cuentas, el eje principal de la actividad mercadológica es el consumidor. Hay que entender las necesidades específicas de aquellas personas que van a adquirir cierto producto, ya que ellos intercambian su dinero por un

³⁴ American Marketing Association, “*Approved definition of marketing*”, 2013, <https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx>.

producto, que, están esperando cumpla con los requisitos necesarios y los estándares de calidad por la cual pagaron un precio, ya sea alto o bajo.

Lo anterior, es solo una muestra de que el “*marketing*” va más allá de lanzar una marca al mercado. Es una actividad ardua y constante que requiere de un equipo altamente especializado y conocedor del producto específico que está en sus manos en ese momento, y la forma de hacerlo deseable para los clientes, y asimismo, lograr una relación de lealtad entre el producto y el consumidor. Pero esto solo se logra mediante una marca de suficiente carácter distintivo, que identifique un producto de la calidad que espera el consumidor y que se pueda adquirir a un precio equitativo al tipo de producto del que se trate.

2.3 La marca como activo de las empresas

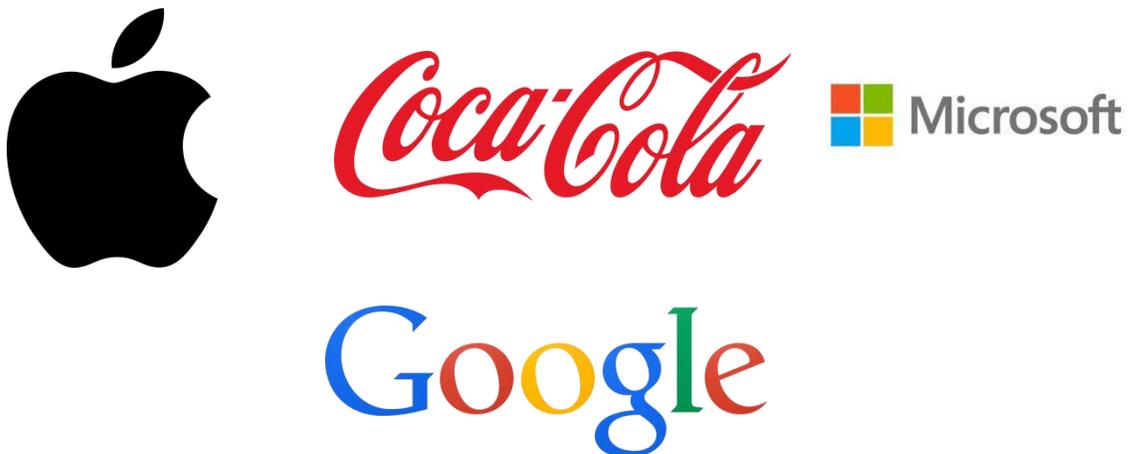
Los activos intangibles son el conjunto de bienes o derechos que no pueden percibirse mediante los sentidos, y por los cuales se pueden obtener ganancias, ya sea en dinero o en especie. En virtud de esta definición se puede concluir que la marca es en efecto un activo intangible de las empresas, y en mi opinión, definitivamente el más importante para muchas de las grandes empresas existentes en la actualidad.

Derivado de la fama y el reconocimiento que adquieren ciertas marcas, ellas les dan aún más valor a la empresa. Por ejemplo, McDONALD’S es una marca que ha adquirido gran prestigio entre los consumidores de comida rápida, y si se quisieran vender los activos de la empresa, sin ceder dicha marca es muy difícil que el comprador obtenga un éxito inmediato con el negocio que quiera iniciar, debido a que tendría que iniciar desde cero.

Sin embargo, el éxito se encuentra prácticamente garantizado si se adquieren los derechos sobre la marca McDONALD’S, debido a que la inversión en publicidad del “nuevo negocio” no sería equiparable a la que se tendría que

hacer si el establecimiento se identifica con otra marca, en cualquier caso, con el solo hecho de usar la marca McDONALD'S se garantiza que los gastos en publicidad sean muy bajos.

Marcas como las que se muestran a continuación, le otorgan un increíble valor a la empresa de su titular, tomando en consideración que el consumidor con el simple hecho de observarlas tiene una idea perfecta de los productos o servicios que ellas distinguen. En su mente se refleja claramente la idea de calidad en el servicio y satisfacción de necesidades de consumo porque por esas razones han pasado a formar parte de cuatro de las 100 marcas más valiosas del mercado de acuerdo a la Revista Forbes³⁵:



Fuente: Revista Forbes México, *Las 10 Marcas más valiosas del mundo*, del 25 de mayo de 2014, <http://www.forbes.com.mx/las-10-marcas-mas-valiosas-del-mundo-2/>

Lamentablemente, muchos empresarios no conocen el valor que tienen para sus empresas las marcas, o los derechos de Propiedad Industrial en general. Los derechos corpóreos tienden a ser más reconocidos que los incorpóreos, por el

³⁵ Forbes Staff, "Las 100 marcas más valiosas del mundo", *Forbes México*, México, 17 de diciembre de 2013, <http://www.forbes.com.mx/las-100-marcas-mas-valiosas-del-mundo/>.

hecho de estar físicamente a disposición de sus consumidores. No obstante, para las empresas más grandes del mundo sus activos intelectuales son el eje que los han mantenido en la cima del mercado.

Aquellos negocios en los que se busca explotar al máximo sus derechos de propiedad intelectual, se valen de figuras como las licencias de uso, que consiste en un convenio mediante el cual se autoriza la explotación de marcas o patentes. En el caso concreto de las marcas, se pueden otorgar licencias para todos o algunos de los productos o servicios que ellas protegen. De ésta forma, el titular de la marca puede licenciar el uso de una marca que incluso puede no estar usando, a un tercero, y obtener contraprestaciones por dicha concesión.

No obstante, muchas otras empresas no velan por sus derechos de propiedad industrial de la misma forma, lo que puede incluso derivar en la pérdida de dicho derecho. Ya sea por desconocimiento o descuido, los titulares de las marcas no hacen un debido uso de las mismas y provoca que se encuentren vulnerables de procedimientos de declaración administrativa de caducidad, siendo ésta una muestra de la falta de atención que muchos tienen respecto de sus derechos incorpóreos.

Uno de los factores principales que influyen en el éxito o el fracaso de una empresa es el grado en que realmente se explota su capital intelectual y se tienen en cuenta los riesgos. Obviamente, los directores de las empresas necesitan conocer el valor de los derechos de P.I. y estar al corriente de dichos riesgos por la misma razón que necesitan conocer el valor subyacente de los activos tangibles; asimismo, deben conocer el valor de todos los activos y pasivos que administran y controlan para garantizar que se mantengan los valores. La

explotación de los derechos de P.I. puede cobrar muchas formas, que van de la venta total de un activo a una empresa conjunta o un acuerdo de licencia.³⁶

En virtud de lo anterior, es menester mencionar la importancia que adquiere el hecho de que los empresarios estén al tanto de lo que realmente valen sus marcas, para así poder explotarlas de tal forma que la misma se siga manteniendo en el mercado, o que adquiera mayor valor. Por tanto, se deben tomar en consideración diversos factores a la hora de evaluar el monto que vale una marca y para lo cual se debe iniciar con la determinación de cuál es el beneficio que dicha marca aporta a la empresa.

Una vez que se pueda determinar cuál es el valor real de una marca se facilita el proceso de licenciar su uso, o incluso cederla a una tercera persona. En éste tipo de convenios las partes determinarán el valor que para ellas tiene la marca, a través de un proceso de valuación que se lleva a cabo con un perito valuador de activos intangibles. Dicho sujeto determinará la cantidad que se debe pagar por la marca y el convenio se podrá llevar a cabo de una manera que cubra las necesidades de ambas partes.

La ley del impuesto sobre la renta en su artículo 32 considera a las marcas y a los derechos de propiedad industrial (agrupados en activos intangibles) como gastos diferidos y contablemente se conceptualizan como aquellos bienes o derechos que permiten aminorar los costos de operación, mejorar la calidad del producto y usar un bien por un período de tiempo determinado, que debe ser menor a la duración de la actividad de la persona moral.

Lo anterior resulta de vital importancia pues hay un sinnúmero de empresas que no registran contablemente esa propiedad industrial, lo cual les

³⁶ King, Kelvin, “El valor de la propiedad intelectual, los activos intangibles y la reputación”, *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm.

resta competitividad olvidando que al ser un derecho y un bien, es negociable, embargable e implica un valor en sí mismo.

En conclusión, las marcas como activos intangibles forman parte esencial de una empresa, porque a través de ellas el consumidor puede identificar el origen empresarial de los productos y servicios que adquiere. Es esencial conocer el valor que tienen dichos derechos incorpóreos, para explotarlos de la forma en que se requiere a efecto de mantenerlos en el mercado.

2.4 El uso de las marcas hecho por las empresas

Como ya se mencionó anteriormente, las empresas necesitan marcas suficientemente distintivas para identificar sus productos o servicios dentro de otros de su misma especie o clase en el mercado. Dichas marcas deben ser capaces de crear en el público un impacto tal que se vean interesados en adquirir el producto. Pero, ¿cómo surge dentro de la empresa una marca?

Para sus dueños, las empresas constituyen una parte esencial de sus vidas. Ponen un empeño increíble en crearla y hacerla crecer, y por ende, las empresas son como hijos para los empresarios. Ellos las crearon, las ven crecer, alimentan sus necesidades para que cada día se fortalezca más. Es por esta razón, que es muy común que el nombre que elijan para ella, sea un nombre relacionado con alguna experiencia personal, o algún vínculo familiar, o de una índole similar.

Las marcas, en consecuencia, nacen de un proceso “simple”, de encontrar ese signo que portarán sus productos, y que se deriva de una experiencia, de una palabra de especial significado, o simplemente del apellido de los empresarios que crearon la empresa. Es por esta razón que existe un vínculo intrínseco entre la marca, la empresa y el empresario.

Con el transcurso de los años la marca va evolucionando. Los cambios de la sociedad moderna, los gustos variables de los consumidores por cosas novedosas, hacen que el empresario se vea en la necesidad de renovar su marca, para hacerla del agrado del público consumidor, de tal manera que nunca pase de moda. Sin embargo, esos cambios no necesariamente, y en muy pocos casos, involucran la pérdida del carácter distintivo de la marca original del empresario.

Dichas modificaciones consisten en cambios de color, curvaturas del logotipo, o variaciones en el tamaño o tipo de letra que conforma a la marca. Por ejemplo, una imagen difundida recientemente, muestra las modificaciones que ha sufrido el logotipo del personaje de caricaturas “BATMAN” desde el año 1940 hasta el año 2012:



37

³⁷ Lavery, Cathryn, (2012) Recuperado de:
<http://cinemania.es/images/2011/201212/batmanlogo.jpg>.

Como se puede apreciar, desde el año 1940 en que fue lanzado al mercado, el logotipo de Batman sufrió diversas alteraciones. Algunas modificaban el carácter distintivo de dicha marca, otras no tanto. Sin embargo, el elemento dominante del diseño, esto es, un murciélago negro, de frente, con las alas abiertas, nunca fue modificado. Lo cual responde al hecho de que el corazón de la marca, su característica esencial y que la hace única frente a las demás no tuvo que ser transformado de tal forma que se hiciera irreconocible. Fueron solo diversos cambios que hacían a la marca novedosa e innovadora para mantenerla en el gusto de los consumidores.

Los empresarios necesitan de estos cambios, deben mantener sus marcas “frescas” en el mercado, renovar su imagen es parte del proceso de crecimiento de la empresa, y no debe ser considerado como una alteración a la naturaleza de los productos o servicios que ofrece, y aún menos, un cambio en la calidad de los mismos. De la misma forma, que no todas las modificaciones que realizan a una marca, deben considerarse como alteraciones a su carácter distintivo.

2.5 Importancia de las marcas en relación con las empresas

En el proceso de creación, fusión o expansión de una empresa, existen diversas medidas corporativas y de “*branding*” que se deben tomar en cuenta, a efecto de darse a conocer, mantener el prestigio entre los usuarios y consumidores, o con la finalidad de captar nuevos clientes. Dentro de estas medidas se pueden encontrar la instauración de símbolos empresariales, una filosofía marcaria, la elección de la denominación que prevalezca y el uso de sus marcas. Así en el caso mexicano tenemos varios ejemplos: como el ingreso a nuestro país de los servicios financieros del Banco Bilbao Vizcaya y la adquisición que hiciera del Banco de Comercio, decidiendo los inversionistas que prevaleciera la marca BBVA Bancomer o también el caso de Citibank subsistiendo BANAMEX.

Los símbolos empresariales son todos aquellos medios publicitarios que sirven de apoyo para consolidar una imagen general de la empresa, e incluyen su denominación, logotipo y sus caracteres comerciales, los que gracias al apoyo de la mercadotecnia, auxilian a los usuarios a formarse una idea global del tipo de producto o servicio que esa empresa ofrece. Dichos símbolos empresariales deben tener fuerza distintiva y ser creados de tal forma que cumplan con su objetivo principal: captar la mayor cantidad posible de clientes. El cliente debe ver la imagen de la empresa y hacer una conexión tal que se refleje en un interés inmediato por obtener el producto o servicio que esa empresa ofrece.

Como anteriormente se mencionó, las marcas se han convertido en uno de los activos intangibles más importantes de las empresas, tomando en consideración que mientras más conocida sea la marca, más valor tendrá la empresa, incluso, en la actualidad hay empresas que valen millones de dólares no por el tipo de producto que venden, sino por la marca que los identifica. Anteriormente hice referencia a que un producto no se puede identificar por sí solo en el mercado, es la marca la que cumple ésta función por él. En consecuencia, los compradores de determinada compañía no estarán adquiriendo el producto que esa compañía vende *per se*, sino que su interés se centra en adquirir la marca que identifica esos productos.

Como un ejemplo de la importancia que tienen las marcas en las empresas, en el libro *MARKETING 4e* los autores hacen referencia a que *“When Nissan Motor Corporation changed the name of its U.S. car division from Datsun to Nissan, its sales fell dramatically despite a major ad campaign; it took six years for the Nissan name to reach the level of brand awareness that Datsun had attained. Along the way, Nissan has numerous clashes with dealers that did not want the name change”*. (Cuando Nissan Motor Corporation cambió el nombre de su división de autos en los Estados Unidos de Datsun a Nissan, sus ventas cayeron dramáticamente, a pesar de una gran campaña publicitaria; tomó 6 años para que el nombre de Nissan alcanzara el nivel de reconocimiento marcario que Datsun

había conseguido. En el camino Nissan tuvo numerosas discrepancias con distribuidores que no querían que cambiara su nombre).³⁸

Al adquirir por primera vez un producto en el mercado, los consumidores no se ven interesados en el origen empresarial de los mismos, o por lo menos, no es su principal interés. Más adelante, conforme ese producto va satisfaciendo las necesidades de su comprador, esa misma garantía propicia que el consumidor vaya prestando más interés en la empresa que lo elaboró y lo lanzó al mercado. De esa forma, la empresa va creando su propio prestigio, y comienza la relación entre empresario y consumidor a través del producto que adquirió, el cual se encuentra identificado con una marca determinada.

Desde mi punto de vista, es ahí donde radica la importancia de la marca en relación con la empresa, ya que constituye la plataforma que construye una relación, la cual se espera sea a largo plazo, entre consumidor y empresario. Esa relación se construye sobre la base de la calidad del producto, lo cual viene estrechamente relacionado con el prestigio que adquiera la marca en el mercado.

Es por esta razón, que también se puede crear un impacto negativo en el consumidor cuando la marca que ha venido comprando a lo largo de los años, de repente desaparece y se cambia por otra, como en el caso de DATSUN al cambiar por NISSAN. A pesar de mantener la misma calidad, el consumidor crea una estrecha relación con la marca, es la que le gusta, es la que siempre buscará al interesarse por adquirir otro producto, porque además, crea una duda en el comprador de si al cambiar el nombre cambió su productor, cambió el proceso de elaboración o cambió su calidad.

Asimismo, en crear y promocionar sus marcas, las empresas gastan millones de pesos. Es un proceso lento y difícil, ya que está encaminado a que la rama de consumidores a la que va dirigida determinada marca, se vean

³⁸ Evans, Joel R., Berman, Barry, *op. cit.*, nota 32, p. 326.

interesadas y la adquieran. Dichos gastos se verán amortizados con las ganancias de las ventas. Es por esta razón que se puede decir que alrededor de la marca giran las finanzas de la empresa, y es que a través de las ventas la empresa será económicamente viable y obtendrá los resultados deseados.

“Promotion is any form of communication used to inform, persuade, and/or remind people about an organization’s or individual’s goods, services, image, ideas, community involvement, or impact on society”. (La promoción es cualquier forma de comunicación usada para informar, persuadir, y/o recordarle a las personas acerca de los productos, servicios, imagen, ideas, involucramiento de la comunidad o el impacto en la sociedad que tienen los productos o servicios de una organización o individuo.)³⁹

En virtud de lo anterior, la promoción es de vital importancia para hacerle saber al público que hay un nuevo producto en el mercado, o que mejoró la prestación de cierto servicio y es usada para posicionar a cierta empresa entre sus competidores.

2.6 La marca colectiva en las comunidades y grupos de productores

De acuerdo a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial, la marca colectiva es aquella que se solicita a nombre de asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas. Su función consiste en distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de las colectividades aquí mencionadas, respecto de otros de su misma especie en el mercado. En consecuencia, es requisito indispensable que la asociación o sociedad a nombre de quien se solicite la marca colectiva esté legalmente constituida.

³⁹ *Ibidem*, p. 454.

En su libro Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Mauricio Jalife hace referencia a que la calidad de colectiva no es consecuencia de que la titularidad de este tipo de marcas esté en manos de diversas personas, sino a que todos los miembros de la asociación a nombre de la cual se registre, podrá hacer uso de ella⁴⁰, lo cual es acertado, sin embargo, se debe hacer una mención especial a que dicho uso no es libre, sino que se encuentra limitado a lo establecido para el caso concreto en el convenio de reglas de uso necesario para presentar una solicitud de éste tipo.

Nuestra Ley de la Propiedad Industrial no prevé las cláusulas que deben contener las reglas de uso que acompañen a la solicitud de registro de una marca colectiva y para cumplir entonces con este requisito, se ha acostumbrado seguir lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en materia de copropiedad de marcas. En dicha normativa se determina que el convenio de copropiedad debe prevenir las reglas de uso y contener disposiciones para la limitación de productos o servicios, el régimen de las licencias que se otorguen en relación con la marca, la cancelación voluntaria del registro marcario, la legitimación para defender los derechos y sobre la representación común.

Como resultado de lo anteriormente expuesto, el convenio de reglas de uso de marcas colectivas se rige por las disposiciones establecidas para el caso de marcas en copropiedad, excluyendo lo referente a la transmisión de derechos, debido a que las marcas colectivas no pueden ser cedidas a terceras personas. Asimismo, sus reglas de uso deberán contener los requisitos para formar parte de la asociación a nombre de la cual se solicite la marca, así como lineamientos de cómo hacer uso de la misma. Dichos requisitos, derivan de que sólo pueden usar la marca, aquellas personas que sean miembros de la sociedad, asociación o comunidad titular de este signo distintivo.

⁴⁰ Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 26, p. 221.

Sin importar el país en el que las comunidades estuvieren constituidas, la solicitud de marca colectiva deberá ser admitida siempre y cuando la colectividad que la solicite no esté organizada de tal forma que contravenga las leyes del país de su nacionalidad. Dicho requisito viene establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 7 *bis*. En virtud de las disposiciones de esta Convención, se garantiza la protección de las marcas colectivas para todos aquellos países que hayan suscrito dicho Tratado Internacional.

Como se hizo referencia anteriormente, la empresa es una unidad donde se realizan grandes esfuerzos y destinan muchos recursos (financieros y humanos) para poner a disposición del público productos o servicios, a efecto de satisfacer las necesidades humanas. A la vista de lo cual, la marca colectiva será propiedad de una colectividad (que aquí se le denomina asociación, sociedad, comunidad, organización de productores, cooperativa, etc.). El propietario de la misma puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o una cooperativa⁴¹, y su uso será hecho por uno o todos los sujetos que forman parte de aquélla.

La finalidad de la marca colectiva consiste en distinguir los productos o servicios característicos de una región o de una colectividad de personas, para así auxiliar en la promoción de los mismos y en su comercialización dentro y fuera del país, con la singularidad de que cada miembro de la colectividad puede hacer uso de dicha marca con las especificaciones contenidas en las reglas de uso y asimismo, la marca colectiva establece una vinculación con el origen geográfico y la calidad de los productos y servicios que esta distingue, ya que solo es usada por todos los miembros de ciertas comunidades de productores.

⁴¹ Rodríguez Cisneros, Esperanza, *Las marcas e indicaciones geográficas una magia de identidad*, México, Porrúa, 2010, p. 93.

En nuestro país la marca colectiva se posiciona como un eje esencial en la protección de los productos que se elaboran en determinadas comunidades y grupos de productores y ha cobrado gran auge en última fechas dada la problemática que encierra el reconocimiento de las denominaciones de origen. Gracias a convenios celebrados por el IMPI y la Secretaria de Desarrollo Social y el Fondo Nacional de Artesanías Populares se ha fomentado el registro de esas marcas colectivas a fin de proteger la creatividad ante las omisiones en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que motivaron con posterioridad que se buscara la negociación internacional y el cuidado del folklore. El 5 de julio de 2006 México se adhirió a la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que contiene medidas para proteger y fomentar el desarrollo de las expresiones culturales de los países miembros.

La gran mayoría de marcas colectivas registradas actualmente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial distinguen productos de artesanía o bebidas de regiones de diversos estados de la República Mexicana⁴² como pueden ser Tallas de Madera Alebrijes Tonas de Oaxaca, Artesanía de Papel Amate P'ete-i San Pablito Pahuatlán, .rbol de Vida de Barro de Metepec Región de Origen (Estado de México), Tlaphal Loza Tradicional de San Pablo del Monte en Tlaxcala, Meyá-Che artesanía torneada Dzityá, Yucatán y en el Estado de Michoacán, podemos citar entre ellas a las guitarras de Paracho, queso Cotija, y en Colombia la marca de café Juan Valdés es también una de esas marcas colectivas.

En un país con tanta riqueza cultural e histórica, muchas comunidades buscan mantener y plasmar sus raíces, historia y creencias a través de productos donde se emplean las mismas técnicas y con las mismas características que han utilizado a través de los años. Para lograr posicionar estos productos en el

⁴² Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, *“Marcas Colectivas Artesanales, Informe 2007-2012”*, 2012,

http://www.fonart.gob.mx/web/pdf/DO/Marcas_colectivas_2012.pdf

mercado se asocian en cooperativas o comunidades y en muchos casos se valen de las marcas colectivas para identificar los mismos. En consecuencia, la marca colectiva es una herramienta de gran importancia, sobre todo para las comunidades rurales e indígenas del país.

Para el consumidor, la marca colectiva representa una forma sencilla de identificar la región de origen de los productos, y así descansar en la garantía de que dicho producto cumple con los estándares que busca el cliente. Esto deriva de que dichas marcas colectivas pueden aplicarse por ejemplo a un producto artesanal cuya procedencia y características son específicas⁴³. Por ende, a los productos que ellas identifican se les otorga un valor adicional, ya que son fabricados con estándares paralelos y con similares o idénticos métodos de elaboración.

Por último, una de las ventajas de identificar productos o servicios con una marca colectiva es que los costos de publicidad son bajos, y no representan un costo individual, sino que al formar parte de una asociación o comunidad, los gastos disminuyen, al ser promocionados en forma uniforme. Por tanto, la marca colectiva es una figura de la propiedad industrial que apoya y fomenta a las comunidades y grupos de productores. Es, al final de cuentas, una manera de formalizar dichas colectividades y posicionar sus productos y servicios en el mercado.

CAPÍTULO III. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL EN RELACIÓN CON LA ALTERACIÓN DEL CARÁCTER DISTINTIVO DE LAS MARCAS

3.1 Tratados Internacionales

⁴³ Rodríguez Cisneros, Esperanza, *op. cit.*, nota 41.

A) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

El Derecho es una disciplina dinámica que va evolucionando a través del tiempo, y se va adecuando a la realidad histórica y social de la sociedad donde se encuentran en vigor las normas jurídicas que lo conforman. De la misma manera, el derecho de la propiedad industrial ha ido progresando internacionalmente, ya que se encuentra supeditado a los procesos de desarrollo mundiales, y se adecúa a ellos a través de acuerdos internacionales que se celebran para armonizar y unificar los criterios relacionados con esta disciplina.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial es el Tratado Internacional más importante que regula las principales disposiciones relativas a la materia en los diferentes países miembros de la Unión de París, fue celebrado en marzo de 1883, y nuestro país se adhirió al mismo desde el año 1976. Dicho Convenio ha servido desde entonces como marco regulatorio para la Propiedad Industrial, tomando en consideración que establece las directrices esenciales que sirven de guía en esa disciplina. Hasta nuestros días, ese Tratado ha servido como base de los ordenamientos jurídicos internacionales en Propiedad Industrial.

En su nuevo libro “Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial”, Jalife Daher plantea que el Convenio de París es el más dominante en la materia, su contribución es trascendental al haber creado las bases del sistema internacional estableciendo parámetros para el trato nacional y el derecho de prioridad como cimientos que las legislaciones a lo largo del mundo han adoptado y seguido⁴⁴. Es por esta razón que dicho tratado es tan importante para la disciplina objeto de este

⁴⁴ Jalife Daher, Mauricio, *Derecho mexicano de la propiedad industrial*, México, Tirant lo Blanch, 2014, p. 87.

trabajo, y por esta razón 176 países alrededor del mundo se han suscrito a dicho convenio.

Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes⁴⁵. En la sección relativa a normas comunes, específicamente en su artículo 5, inciso C, apartado 2 dicho tratado establece la forma en la que se deberán usar las marcas registradas en los países miembros de la Unión donde dicho uso fuese imperativo. Dicha disposición la recoge de la siguiente manera:

*“2) El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos **que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada** en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca”⁴⁶.*

B) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio

Otro de los acuerdos relevantes que se han suscrito respecto a este tema, es el de la Organización Mundial de Comercio, conocido como Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual exige adoptar procedimientos eficaces para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual y define un conjunto de estándares mínimos de protección de cada institución de la propiedad intelectual⁴⁷. Asimismo,

⁴⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual (1883)*, http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html

⁴⁶ Convenio de París para la protección de la Propiedad Intelectual, Art. 5o., inciso C, apartado 2.

⁴⁷ Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 44, p. 92.

dicho tratado cumple con una función organizadora, al coordinar y demandar la aplicación de otros convenios internacionales en la materia. Dicho acuerdo entró en vigor en nuestro país el 1 de enero del año 1995.

ADPIC es el acuerdo que establece la duración de una marca, y de acuerdo a su contenido no podrá ser menor a 7 años. Indica que podrá ser renovada por períodos de tiempo indefinidos. Asimismo, menciona que en caso de que el uso sea obligatorio para mantener el registro de marca, se podrá presentar caducidad, para lo cual deberá haber pasado un mínimo de tres años. Por otro lado, reconoce el caso fortuito y fuerza mayor como razones justificadas de falta de uso.

No obstante lo anterior, éste tratado no contiene las reglas relativas a la forma en la cual deberá ser usada la marca una vez registrada. Esto, debido a que ya se encuentra regulada en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mismo que se comentó previamente.

La disposición legal contenida en el Convenio de París, y reproducida en párrafos anteriores, ha servido de base para las diferentes legislaciones en los países miembros de la Unión, en lo que respecta a la alteración del carácter distintivo de las marcas. En virtud de dicho precepto, siempre y cuando la marca sea usada de forma tal que no se afecte su carácter distintivo, no procederá la anulación del registro. Lo cual, es acogido por las leyes en materia de Propiedad Industrial de países como Estados Unidos, España, Colombia, Ecuador y Costa Rica de la siguiente manera:

3.2 Estados Unidos

La autoridad encargada del estudio y tramitación de solicitudes de marca y conflictos relacionados con la materia es la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO por sus siglas en inglés). Ante ésta autoridad se

solicita el registro de marca, misma que será analizada bajo las reglas establecidas en el documento llamado “Lanham Act”, el cual constituye el documento más relevante en materia marcaria en los Estados Unidos. El examen de marcas deberá realizarse y emitir la resolución correspondiente en un período de un año.

El proceso de registro en los Estados Unidos difiere del de nuestro país en diversos aspectos. El primero de ellos, consiste en que su legislación reconoce los procedimientos de oposición⁴⁸, mientras que la nuestra no provee dicha diligencia. Por otro lado, la legislación norteamericana provee las marcas multi-clase, es decir, que una marca puede ser solicitada para distinguir más de una clase internacional de las 45 que contempla el Clasificador Internacional de Productos y Servicios de Niza, mientras que en México no existe el sistema multi-clase y una solicitud de marca se aplica a una sola clase internacional.

Aunado a lo anterior, otra disparidad entre ambas regulaciones marcarias (y en mi opinión la más importante para el tema central de ésta tesis) es el requerimiento de comprobar uso a la hora de presentar la solicitud de marca ante las autoridades correspondientes. En el caso de nuestro país, al solicitar el registro de una marca, se requiere indicar la fecha exacta de primer uso de la misma en México (día/mes/año) y en caso de que la misma no se haya usado, así se señala en la solicitud. O bien, se puede dejar el espacio en blanco, en cuyo caso se presume que no se ha hecho uso de la marca.

Por su parte, una solicitud de registro de marca que se presente ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, deberá incluir la leyenda “*intent to use*” o intención de uso, por medio de la cual se establece un

⁴⁸ Cualquier tercero interesado que considere que con la nueva solicitud de marca se están vulnerando sus derechos marcarios previamente adquiridos, y que tenga interés legal, mismo que puede basarse en un registro o solicitud de marca con fecha legal anterior, puede oponerse a la nueva solicitud de marca.

compromiso de buena fe, por parte del titular del derecho, de usar la marca en el comercio estadounidense en relación con los productos o servicios protegidos por la marca, en caso de que ésta aún no haya sido usada. Si por el contrario la marca ya fue usada, así se deberá indicar, a través de una leyenda que acompañará a la fecha de primer uso en Estados Unidos o en cualquier otro lugar (en caso de ser aplicable). Asimismo, se deberán incluir fotografías que sustenten dicho uso en los productos o servicios para los cuales está siendo solicitada la marca.

Por otro lado, una vez registrada la marca se establece una obligación de demostrar su uso, sin importar si se estaba usando o no la marca al momento de que fue solicitada. El titular debe presentar una declaración de uso entre el quinto y sexto año posteriores a la fecha de registro, o en el período de gracia de seis meses una vez que culmine el sexto año, para evitar la cancelación del registro. (*The registrant must file a declaration of use between the fifth and sixth year after the registration date, or within the six-month grace period after expiration of the sixth year, to avoid cancellation of the registration*)⁴⁹. Asimismo, al momento de renovar un registro de marca, se deberá acompañar una declaración de uso, de lo contrario, el registro de marca será igualmente cancelado.

En virtud de lo anterior, se puede observar que el uso en Estados Unidos es una fuente de derechos muy importante, que deberá mantenerse antes, durante y después de haber sido obtenido el registro de marca. De la misma forma, es esencial haber usado la marca en un lapso de tiempo, a efecto de poder mantener su registro.

Tal y como se mencionó en párrafos anteriores, el uso es primordial a efecto de mantener el registro de una marca en Estados Unidos. Muestra de ello, es que una de las razones por las cuales se puede cancelar un registro es por

⁴⁹ Robins, Lawrence R., "USA", *The international comparative legal guide to: trade marks 2014*, Tercera Edición, Reino Unido, Global Legal Group, 2014, p. 317.

haber sido abandonada por su titular⁵⁰. Entendiéndose por abandono, cuando la marca dejó de ser usada por más de tres años.

Tomando en consideración que las marcas son sometidas a un escrutinio constante en Estados Unidos respecto a si están efectivamente en uso en el mercado o no, es más común que la USPTO declare la cancelación del registro, a que terceros interesados soliciten dicha declaración. Sin embargo, de ser el caso, el titular deberá acreditar que ha usado la marca durante los tres años anteriores a la solicitud de cancelación en base a abandono. Y en caso de estarla usando, que dicho uso ha sido tal y como fue registrada la marca o si sufrió modificaciones, que las mismas no consistan en cambios materiales.

No obstante lo anterior, en la práctica la USPTO ha considerado que todas las modificaciones que sufran las marcas son materiales, y por lo tanto, no admite pruebas de uso en las cuales las marcas reflejen cambios en su apariencia. En caso de que la marca se haya registrado como nominativa, permite que sea usada acompañada de cualquier diseño, sin embargo, no acepta cambios en la denominación de la misma. Por otro lado, si fue registrada como mixta o innominada, y el diseño sufre alteraciones, esta situación afectaría considerablemente la demostración de uso de la marca, tanto que puede derivar en la cancelación de la misma.

El “Lanham Act” no establece reglas ni supuestos para determinar los casos en los que se altera el carácter distintivo de las marcas. Cabe indicar que el sistema jurídico en los Estados Unidos es el anglosajón y se rige por el llamado “common law”, y en consecuencia, se basan más en la jurisprudencia y sentencias dictadas por tribunales expertos en la materia, que en la norma escrita. En consecuencia, el hecho de que el “Lanham Act” no contenga disposiciones relativas a la alteración del carácter distintivo de las marcas es sólo un reflejo del sistema de derecho de ese país.

⁵⁰ Lanham Act, Título 1064, Art. 15vo, fracción 3.

3.3 Unión Europea

La Unión Europea es una comunidad política y económica internacional nacida para propiciar la integración de los Estados europeos. Está compuesta por veintiocho Estados, los cuales se rigen por las mismas instituciones y cuyo motor económico es el mercado interior, mismo que favorece la libre circulación de productos, servicios, personas y capital entre los países miembros.

Como parte de la unificación característica de la Unión Europea, encontramos la posibilidad de obtener protección sobre los derechos de propiedad intelectual para todos los Estados europeos que forman parte de dicha comunidad. Es decir, se puede solicitar y obtener el registro de una marca que tendrá plena validez en el territorio de todos los estados miembros de la Unión, la cual se conoce como marca comunitaria, lo cual se puede lograr a través de un único procedimiento de registro que se realiza ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). Dicha oficina es la autoridad principal en materia marcaria y de diseños industriales en territorio europeo, y se localiza en la ciudad de Alicante, España.

Las legislaciones más importantes sobre la materia en la Unión Europea son el Reglamento (CE) N° 207/2009 del consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (Reglamento de Marcas Comunitaria) y el Reglamento (CE) N° 2868/95 de la comisión del 13 de diciembre de 1995 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria. Dichos ordenamientos legales contienen las especificaciones sobre el registro y mantenimiento de las marcas en la Unión europea.

De acuerdo al reglamento de marca comunitaria, pueden constituir una marca todos los signos objeto de una representación gráfica. De esta forma, ante

la OAMI además de poder obtenerse protección para marcas innominadas, nominativas, mixtas y tridimensionales, también se pueden registrar números y colores aislados, lo cual se encuentra dentro de las excepciones de nuestra Ley de la Propiedad Industrial como signos que no pueden constituir una marca. Asimismo, y no obstante el concepto de marca contenido en el reglamento arriba mencionado, también se pueden registrar como marca ante la OAMI los tonos musicales, como consecuencia de que las notas musicales se pueden representar gráficamente.

Una vez presentada la solicitud de marca comunitaria ante la OAMI, esta pasa por un examen de forma, con el objeto de determinar si no existen motivos de denegación absolutos, mismos que pueden consistir, entre otros, en que la marca no sea susceptible de representación gráfica, o que el signo no sea distintivo de los productos o servicios que pretende distinguir. Una vez concluido dicho examen, la marca se publica para efectos de oposición por parte de terceros titulares de derechos previos, y si no es objeto de oposiciones, se concede el registro correspondiente.

El registro de marca comunitaria tiene una validez de 10 años, y podrá ser renovada por períodos de tiempo iguales. La renovación podrá ser presentada seis meses antes de la fecha de vencimiento de la marca, o seis meses después, siempre y cuando se entere la tarifa correspondiente.

En relación con la marca comunitaria el uso es esencial a efecto de mantener el registro de la misma, tomando en consideración que la falta de uso efectivo de la marca durante cinco años constitutivos es uno de los principales motivos a efecto de fundamentar una acción de caducidad. De acuerdo al Reglamento de Marca Comunitaria si en un plazo de cinco años, contados a partir de su registro, no se hiciera un uso efectivo de la marca en la comunidad europea para distinguir los productos o los servicios para los cuales fue registrada, la

marca será objeto de las sanciones establecidas en dicho ordenamiento, a saber, acciones de caducidad.⁵¹

Ahora bien, el Reglamento de Marca Comunitaria contiene una disposición por la cual se establece que se considerará que la marca ha sido usada cuando esta se encuentre disponible en el mercado con elementos que no alteren el carácter distintivo en la forma bajo la cual esta se haya registrado. En consecuencia, también se podrán realizar modificaciones a la marca, siempre y cuando no comprometa su carácter distintivo, tal y como se encuentra regulado en nuestra Ley de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, el Reglamento arriba citado contiene en su artículo 48 una peculiaridad muy interesante respecto de las modificaciones que puede sufrir una marca una vez registrada:

Artículo 48

Modificación

- 1. La marca comunitaria no se modificará en el Registro durante el período de vigencia del registro, ni tampoco cuando este se renueve.*
- 2. No obstante, si la marca comunitaria incluyera el nombre y la dirección del titular, cualquier modificación de estos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular.*
- 3. La publicación del registro de la modificación contendrá una reproducción de la marca comunitaria modificada. Los terceros cuyos derechos puedan resultar afectados por la modificación podrán*

⁵¹ Reglamento (CE) No 207/2009 del consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria, 2009, art. 15.

*impugnar el registro de esta en un plazo de tres meses a partir de la publicación.*⁵²

En virtud de lo anterior, se aceptan modificaciones a las marcas que alteran su carácter distintivo, siempre y cuando entre en alguno de los supuestos contenidos en el citado artículo. Sin embargo, de acuerdo a las directrices relativas al examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior habrá de llevar a cabo sobre las marcas comunitarias, se aplican criterios estrictos: si el nombre o dirección del titular forma parte de los elementos distintivos de la marca, por ejemplo, forman parte de una marca denominativa, se rechazará la modificación de la representación de la marca, puesto que afectaría sustancialmente a la identidad de la marca⁵³. De igual manera, dichas directrices reproducen ejemplos sobre modificaciones admisibles e inadmisibles, de tal manera que los titulares tengan a su alcance una pauta para determinar qué transformaciones pueden o no hacer a su signo distintivo.

Asimismo, existen varias decisiones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea⁵⁴ (TJEU) respecto de modificaciones

⁵² *Ibidem*, art. 48.

⁵³ Directrices relativas al examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) habrá de llevar a cabo sobre las marcas comunitarias, parte E Operaciones de Registro, Sección 1 Cambios en un Registro, p. 10,

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-E/01-part_e_register_operations_section_1_changes_in_a_registration/part_e_register_operations_section_1_changes_in_a_registration_es.pdf

⁵⁴ El TJEU es la institución judicial encargada de interpretar el derecho europeo, y de solucionar conflictos jurídicos entre particulares, o los Estados con instituciones de la Unión Europea.

hechas a las marcas, mediante las cuales se establecen diferentes lineamientos respecto de cuáles afectan su carácter distintivo. Dichas decisiones son tomadas en cuenta por las diferentes oficinas de marcas europeas a la hora de emitir resoluciones respecto de un conflicto determinado.

En consecuencia, el ordenamiento jurídico de la Unión Europea contiene numerosos lineamientos y criterios que se toman en consideración a la hora de determinar cuándo los cambios hechos a las marcas afectan su carácter distintivo, lo cual constituye un elemento valioso para sus titulares, ya que pueden basarse en esta variedad de pautas y criterios para decidir si someten su marca a una modificación o no.

3.4 Colombia

Colombia es un caso peculiar de nuestro continente, junto a Perú, Ecuador y Bolivia, tomando en consideración que estos cuatro países conforman la Comunidad Andina, un organismo regional dirigido a la integración entre los miembros y a la coordinación económica, política y cultural.

Como parte del proceso de unificación perseguido por dicha organización, en septiembre del año 2000 entró en vigor una Ley dirigida a la protección de los derechos de propiedad industrial en los países miembros, llamada Decisión 486. Dicha Ley tuvo como objetivo establecer una normatividad en la materia conforme con los tratados internacionales más importantes al respecto. De esta forma, los cuatro países miembros de la Comunidad Andina se rigen por el mismo ordenamiento legal en relación con los temas de propiedad industrial.

No obstante lo anterior, cada país cuenta con sus Oficinas nacionales, las cuales darán trámite a todas las solicitudes presentadas por titulares de

derechos marcarios. En el caso de Colombia, la oficina encargada de atender dichas gestiones es la Superintendencia de Industria y Comercio.

De acuerdo a la revista “Getting The Deal Through” en su edición de 2013 del tema relacionado con las marcas, ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia se presentarán todas las solicitudes de marca, y podrán constituir una marca, en concordancia con lo establecido por la Decisión 486, entre otros, los siguientes signos:

- Palabras o combinaciones de palabras,
- Fotografías, figuras, símbolos, elementos gráficos, logotipos, monogramas, emblemas,
- Sonidos y olores,
- Letras y números.⁵⁵

En virtud de lo anterior, tanto con Colombia como en los países miembros de la Comunidad Andina se podrán registrar una variedad de marcas “no convencionales”, que de acuerdo a nuestra Ley de la Propiedad Industrial no pueden ser admitidas a registro. Lo cual constituye una muestra latente de la variedad de criterios que se adoptan en el mundo en relación con la materia objeto del presente trabajo investigativo.

Aunado a lo anterior, dichas marcas serán objeto del respectivo examen de forma, y de cumplirse todos los requisitos se publicarán el signo para efectos

⁵⁵ Moure, Juan Guillermo, Acosta, Juan Felipe. *et. al.*, “Colombia”, *Getting the deal through. trademarks 2013*, Reino Unido, Law Business Research, 2012, p. 59.

de oposición por parte de terceros. Cualquier interesado con interés jurídico puede oponerse a la nueva solicitud de marca en un plazo de 30 días.

Es importante mencionar que no solo los titulares de marcas nacionales pueden oponerse a solicitudes de marca en su país. De acuerdo a la Decisión 486 se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para amparar iguales o semejantes productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.⁵⁶

En este sentido, también resulta trascendente señalar que en Colombia el uso es fuente de derechos, pero no ocupa un lugar tan significativo como en el caso de los Estados Unidos. Esto, debido a que no es necesario demostrar el uso de la marca ni al momento de solicitar su registro, ni cuando se renueve. Ni siquiera se requieren declaraciones de uso a efecto de mantener su registro.

Una vez registrada la marca, esta tendrá una validez de 10 años, contados a partir de la fecha de concesión, y se podrá renovar por el mismo lapso de tiempo de forma sucesiva. Sin embargo, a efecto de no ser sujetos de una cancelación, los titulares de las marcas deberán usarlas para identificar todos y cada uno de los productos o servicios para los que fue registrada.

Lo anterior, tomando en consideración que la Decisión 486 contempla la figura denominada “caducidad parcial”, por medio de la cual se puede cancelar un registro de marca en relación con algunos de los productos o servicios que esta distingue, siempre y cuando su titular no logre demostrar un uso efectivo de los productos o servicios en conflicto. En esos casos, las autoridades nacionales en la materia ordenarán una limitación en la descripción de productos o servicios

⁵⁶ Decisión 486, art. 147.

comprendidos en el título de registro de marca, eliminando los que no hayan sido usados.

Ahora bien, tanto en el supuesto de la caducidad parcial, como en una total, es indispensable que la marca no se haya usado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha de presentación de la acción de cancelación. Corresponderá al titular demostrar el uso de la marca, ya que sobre este recae la carga de la prueba.

Sin embargo, si hubieren existido causas de fuerza mayor o casos fortuitos que hubieren impedido usar la marca, y su titular es capaz de demostrarlo, no se declarará la cancelación del registro. Asimismo, también se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros.⁵⁷

Al demostrar el uso de su marca, el titular deberá acreditar que la ha usado tal y como fue registrada o con detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. Sin embargo, como en el caso mexicano, la legislación colombiana no regula cuales son esos cambios permitidos que no afecten al signo de tal manera que pueda causar su cancelación.

Lo expuesto anteriormente, evidencia que el caso de Colombia es muy similar al de nuestro país, ya que no existen ordenamientos legales que reglamenten lo dispuesto por la Decisión 486 en su artículo 166, el cual contiene lo relativo a la forma en la cual deberán usarse las marcas en los países miembros de la Comunidad Andina, y en los cuales surte efecto dicha ley.

⁵⁷ *Ibidem*, art. 166.

3.5 Chile

En comparación con los países que hemos analizado a lo largo del presente capítulo, la legislación chilena es muy peculiar, tomando en consideración que aún y cuando son miembros del Convenio de París, su ordenamiento legal en la materia basó muy pocos de sus artículos en dicho Tratado Internacional. La Ley a la que me refiero es la Ley 19.039 y es la norma más relevante en todo lo relacionado con Propiedad Industrial.

Ahora bien, el organismo encargado de la protección y vigilancia de los derechos de propiedad industrial en Chile es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI). Ante dicha autoridad se tramitan todas las solicitudes relacionadas con las marcas, las cuales, de acuerdo a la Ley 19.039, solo podrán constituirse por formas bidimensionales susceptibles de representación gráfica.

Otra peculiaridad que distingue al caso chileno, es que su legislación no reconoce como marcas a las formas tridimensionales, sin embargo, si contempla las marcas sonoras. Lo anterior, evidencia aún más la disparidad de criterios entre las leyes de propiedad industrial de nuestro continente, aún y cuando la mayoría de ellas encuentran su base en el multicitado Tratado Internacional.

Asimismo, la Ley 19.039 no permite el registro de marcas cuando se conformen de palabras que no invistan la distintividad requerida para ser considerada como tal. Sin embargo, se establece que cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional⁵⁸. Dicha excepción conforma una figura que en la materia llamamos “secondary meaning” o distintividad adquirida, la cual es definida por Walter Álvarez Meza como el significado “secundario” que posee un signo que ya goza de presencia en el mercado, pero que sin embargo, por ser descriptivo, genérico, común o usual o

⁵⁸ Ley 19.039, art. 19.

que se trate de un color no determinado por alguna forma, no pueda acceder al registro.⁵⁹

Esta figura es una muestra de la importancia que adquiere el uso de una marca en el mercado, aún y cuando la marca no se encuentre registrada ante la Oficina de Marcas correspondiente. En el caso concreto, si el titular de la marca logra acreditar que su marca ha adquirido la distintividad necesaria por el uso constante en el mercado, no obstante que esté conformada por elementos no registrables, ésta podrá ser admitida a registro.

Una vez obtenido el registro de marca, éste, como en todos los casos anteriores, tiene una validez de diez años renovables por períodos del mismo tiempo. Si pasara el plazo para renovar sin haberse solicitado, los titulares cuentan con un plazo de gracia de apenas 30 días hábiles para presentar ante INAPI dicho trámite.

La Ley 19.039 no exige ningún tipo de declaración de uso para mantener el registro de marca ni para efectos de su renovación. Lo cual resulta curioso, ya que una figura tan importante como la distintividad adquirida si es reconocida por dicho ordenamiento, sin embargo, prácticamente no se hace ninguna otra mención respecto al uso.

Por otro lado, resulta trascendental el hecho de que en Chile no existe la figura de la caducidad, lo que en mi opinión es alarmante, tomando en consideración que esta situación puede dar pie a la existencia de marcas parásito en el registro (que no estén siendo usadas en el mercado), que bloqueen e impidan el registro de otras marcas que sus titulares quieran usar efectivamente.

⁵⁹ Álvarez Meza, Walter, “*Registrando lo irregistrable. apuntes acerca del significado secundario de las marcas*”, Perú, febrero de 2010, http://www.derecho.usmp.edu.pe/itaest2010/Articulos_estudiantiles/02-2010_Registrando_lo_irregistrable.pdf.

Por ende, el único medio de defensa que tendrían los terceros interesados sería la acción de nulidad.

La ley chilena omite hacer mención a cualquier disposición relacionada con la alteración del carácter distintivo de las marcas, debido a que no existen consecuencias de usar la marca con elementos que alteren su carácter distintivo. Al respecto, la Ley 19.039 únicamente menciona lo siguiente:

Artículo 19 bis D....- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.⁶⁰

A la vista del artículo anterior, se hace evidente que no existe disposición legal que regule la forma en la que deberán usarse las marcas en Chile. Igualmente, la única mención que se hace a la caducidad de las marcas es como consecuencia del no pago de los derechos de renovación. Por ende, un registro de marca solamente caducará por no haber sido renovado o por no atender el pago de los derechos derivados de dicho trámite.

En consecuencia de lo anterior, es importante que en un futuro se modifique la legislación chilena a efecto de que se reconozca la figura de la caducidad, ya que esta acción es de suma importancia para proteger los intereses de los titulares de marcas que no puedan obtener su registro por estar registrada otra, que constituya un impedimento, pero que no esté siendo usada en el mercado. Asimismo, debería contener alguna mención a la alteración del carácter distintivo de dichos signos, a efecto de poder determinar la forma en la que deberán ser usadas por sus titulares.

⁶⁰ Ley 19.039, *op. cit.*, art. 19 bis D.

3.6 Costa Rica

La institución rectora en materia de Propiedad Industrial en Costa Rica es el Registro Nacional de Propiedad Intelectual, el cual dará trámite a todas las solicitudes relacionadas con patentes, modelos de utilidad, marcas, etc. Estas últimas, reguladas por la Ley 7978 o Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Dicha ordenanza encuentra su base en el Convenio de París, y por ende, tiene diversos aspectos semejantes a las anteriores legislaciones que hemos analizado a lo largo del presente capítulo.

De acuerdo a la Ley 7978 puede constituir una marca cualquier signo o combinación de estos, que sean aptos para distinguir productos o servicios. Incluye en esta clasificación a los sonidos, y contempla además las marcas tridimensionales. Asimismo, establece que los locales donde se venden productos o servicios, también puede constituir una marca. Sin embargo, esta disposición no regula los locales “*per se*”, sino protege únicamente a partes de ellos que sean lo suficientemente distintivos como para constituir una marca, como por ejemplo, un estante con elementos particulares y únicos.

La Ley costarricense establece que tendrá un derecho de prelación para obtener el registro la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses⁶¹. En consecuencia, desde el momento en que se presenta la solicitud, se coloca al uso de la marca como fuente de derechos fundamental sobre esta.

Asimismo, no se admitirán a registro aquellas marcas que sean idénticas o similares a signos usados con anterioridad por un tercero con mejor derecho, lo cual deberá hacer valer a través de la presentación de una oposición en contra de la nueva solicitud de marca. Sin embargo, el opositor deberá demostrar que ya ha solicitado la marca ante el Registro Nacional y que en efecto

⁶¹ Ley 7978, art. 4o, fracción a.

ha venido usando la marca en el mercado con anticipación a la solicitud de marca a la cual se opuso. De lo contrario, su oposición se declarará improcedente.

Un dato importante que merece mención especial en este trabajo de investigación, es que en Costa Rica, el titular de la marca puede modificar su solicitud de marca en cualquier momento. Dicha modificación no puede transformar esencialmente el signo distintivo. Sin embargo, ésta disposición es trascendental, ya que en diversos países la solicitud de marca no podrá ser alterada una vez que se ha presentado, sin embargo, en el país que ahora se analiza si está permitido.

Si la solicitud de marca no es objeto de oposiciones se concederá su registro con una validez de diez años contados a partir de la fecha de concesión. Su renovación podrá ser solicitada a partir de un año antes de la fecha de vencimiento o 6 meses después de la misma, contemplados como plazo de gracia.

Una vez otorgado el registro, el titular deberá usar la marca así como fue registrada, sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere⁶². De ésta manera, la Ley 7978 también establece que no será causa de caducidad del registro el usar la marca con elementos que no afectan su carácter distintivo.

Sólo procederá la caducidad del registro si el titular no ha hecho uso de ella durante 5 años consecutivos, a menos que hayan surgido causas justificadas, ajenas a la voluntad del titular, que hayan impedido que se ponga en uso la marca. Asimismo, si se acredita que la marca se ha usado para distinguir solo algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, se procederá a cancelar su registro de manera parcial.

⁶² *Ibidem*, art. 40.

Lo anterior evidencia que ni la Ley costarricense ni su reglamento contienen reglas a través de las cuales se pueda definir si existen casos en los cuales procederá la caducidad del registro de marca si es usada con modificaciones que alteren su carácter distintivo. En consecuencia, tampoco señala cuáles son los detalles o elementos que pueden considerarse como esenciales a efecto de concluir que la marca ha sido alterada, y por ende no es aquella que se registró ante el Registro Nacional. No obstante, en mi opinión la Ley 7978 costarricense es bastante integral, al tocar temas y contener apartados muy importantes para la materia que nos ocupa.

Una vez analizado el contenido de los principales tratados que presentan el tema de alteración del carácter distintivo de las marcas, y de hacer un breve estudio de legislaciones internacionales en materia de propiedad industrial, es evidente que a nivel mundial existe un vacío que no contempla cuándo debe considerarse que se ha alterado el carácter distintivo de las marcas. Lo que evidencia, que no solo en nuestro país existe una ausencia de reglas respecto al tema.

CAPÍTULO IV. ALTERACIÓN DEL CARÁCTER DISTINTIVO DE LAS MARCAS EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA Y MÉTODO APLICABLE PARA DETERMINAR LA ALTERACIÓN DEL CARÁCTER DISTINTIVO DE LAS MARCAS

PRIMERA PARTE: MARCO JURÍDICO APLICABLE A LA ALTERACIÓN DEL CARÁCTER DISTINTIVO DE LAS MARCAS

4.1 Alteración del carácter distintivo de las marcas de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial

Para situarnos mejor en el tema total de este trabajo, recordamos que una marca es un signo que se usa para distinguir un producto o un servicio de

otros de su misma especie y por mera definición, por su propia naturaleza y por su función, tal símbolo llega a albergarse de tal manera en la *psique* del consumidor que identificará siempre al producto por el simple vistazo que diera a esa marca. En este mérito cabe preguntarse: ¿Hasta qué punto o grado es admisible que se altere sin que se pierda su esencia distintiva?

En nuestra Ley de la Propiedad Industrial el fundamento que establece que las marcas deben ser usadas sin cambios que alteren su carácter distintivo se encuentra contemplado por el artículo 128 de dicho ordenamiento legal, el cual dispone que las marcas deben ser usadas en el territorio nacional tal y como se registraron o con modificaciones de tal naturaleza que no alteren su carácter distintivo, es decir que las transformen en un signo diferente a aquel que se registró.

Como se mencionó en capítulos anteriores, la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 no contemplaba esa hipótesis de la manera en que hoy la encontramos en el citado artículo 128, sino que solo establecía que la marca debería ser usada tal y como se había registrado. Ante la creciente mercadotecnia, el desarrollo tecnológico y las múltiples necesidades de adecuar las marcas a aplicaciones diversas y una vez que entró en vigor la actual Ley de la Propiedad Industrial se flexibilizaron los esquemas del uso de la marca, para establecer la posibilidad de realizar transformaciones a estos signos distintivos.

No obstante lo anterior, dicha adición en la nueva Ley provocó un vacío legal, dado que no se establecen los criterios que se deberán seguir para determinar cuándo estamos en presencia de una marca diferente a la que se registró o cuándo no se altera la marca en sus elementos primordiales. En este mismo sentido, Mauricio Jalife Daher en su libro Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, plantea que lo que resulta sumamente difícil establecer es lo esencial de la modificación, ya que ello se ubica en un terreno de amplia

subjetividad⁶³. Y en efecto, el responsable de determinar cuándo existe una variación será el examinador del IMPI, quien puede o no poseer una visión completamente distinta a la del consumidor al cual va dirigida la marca y ello acontecerá en el caso que hubiere una controversia legal o procedimiento administrativo contencioso sobre la marca en cuestión o en el caso que se sometiera a su consideración a solicitud del titular que la ha alterado mínimamente según su leal parecer.

Una vez analizadas las diferentes legislaciones de los países estudiados en el capítulo anterior, nos percatamos que en todas ellas se hace mención a que las marcas deberán emplearse así como fueron registradas, lo que atiende a la voluntad de los legisladores de animar a los titulares de derechos marcarios a usarlas en la forma conferida por la autoridad correspondiente y conservarlas como tal. ¿O qué sentido tendría usar un signo diverso a aquél que se registró?

Asimismo, en aquellos países que no admiten excepciones a la obligación del uso congruente de la marca, como sucedía en nuestro país antes de la entrada en vigor de la actual Ley de la Propiedad Industrial, usar la marca en forma diferente a como se registró, resulta en la caducidad del registro marcario. Sin embargo, en la actualidad muchos ordenamientos jurídicos a nivel mundial, derivados de la mención que contiene el Convenio de París, han adoptado la excepción de permitir variaciones no esenciales en las marcas⁶⁴, de tal forma que

⁶³ Jalife Daher Mauricio, *op. cit.*, nota 26, p. 262.

⁶⁴ En términos de derecho anglosajón puede decirse que se admite la modificación de la marca en la medida en que no quede alterada su impresión comercial “commercial impression” que es de apreciación por los jueces. En particular, para efectuar la valoración sobre si se altera o no el carácter distintivo el Juez tiene en cuenta los elementos dominantes del distintivo y si se halla frente a un signo con un débil o fuerte carácter distintivo. En ocasiones los jueces basan sus decisiones en informes de expertos. La casuística española, por poner un ejemplo, sobre las

podrán ser usadas con ligeros cambios, eso sí, siempre y cuando no alteren su carácter distintivo.

Normalmente las marcas que involucran algún tipo de diseño sufren variaciones durante el tiempo de su empleo a efecto de modernizarlas, de acuerdo a los patrones que la moda del diseño les impone. Ninguna marca, por famosa que sea, está exenta de ser actualizada periódicamente, aún y cuando sus rasgos esenciales se mantengan invariables⁶⁵. Dicho supuesto lo vimos reflejado en el capítulo 2 de este trabajo, con la imagen de la evolución del diseño de Batman. BATMAN fue declarada por el IMPI como marca famosa en el año 2012, y a pesar de ser conocida como tal por la mayoría del público consumidor alrededor del mundo, a través de los años ha sufrido decenas de modificaciones.

Nuestra ley contempla la posibilidad de explotar la marca con variaciones -atendiendo a la rapidez con la que evoluciona la moda y los gustos de los consumidores-, no obstante, derivado del vacío que existe en la misma, una vez que se van a realizar modificaciones a las marcas normalmente se suele recomendar que se presenten nuevas solicitudes, a efecto de obtener el registro y la protección correspondiente. Lo cual, en mi opinión, resulta un trámite innecesario cuando, a raíz del cambio, la marca no pierde su esencia y no impacta en los consumidores de tal forma que la consideren un signo diferente.

Ahora bien, el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial hace mención a que si la marca no es usada durante tres años consecutivos, se procederá a declarar su caducidad, y en consecuencia, interpretando este

modificaciones aceptables varía según las circunstancias que concurren en cada supuesto en el que se plantea la necesidad de demostrar el uso real y efectivo.

Palau, Felipe (coord.), *La exigencia de uso genuino de la marca para mantener la protección*, España, 2011,

https://www.aippi.org/download/comitees/218/GR218spain_es.pdf.

⁶⁵ Jalife Daher Mauricio, *op. cit.*, nota 26, p. 262.

precepto legal, conjuntamente con el contenido del artículo 128, podemos concluir que de no usarse la marca como fue registrada en el mercado, o de usarse modificando sustancialmente su carácter distintivo acarreará la declaración administrativa de caducidad del registro que la ampara. En este sentido, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se ha pronunciado al respecto, emitiendo diversos criterios, que han complementado el tema señalado anteriormente. Por ejemplo, emitió una tesis jurisprudencial que plantea que se declarará la caducidad de los registros marcarios cuando los signos se hubieren usado con modificaciones que alteren su carácter distintivo⁶⁶. Más adelante analizaremos dicha tesis jurisprudencial.

Por su parte, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial no hace mención alguna a cómo deberá usarse la marca, o bien a qué modificaciones se refiere el artículo 128 de la ley que detalla. Respecto a hacer variaciones a las marcas, únicamente establece que si durante el trámite de registro se realiza cualquier modificación al signo distintivo se considerará como una nueva solicitud. Asimismo, indica qué deberá ser considerado como uso de marca, y lo define de la siguiente manera:

*Se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.*⁶⁷

⁶⁶ R.T.F.J.F.A, Quinta Época, Año III, Tomo I, No. 36, Diciembre 2003, p. 225.

⁶⁷ Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, art. 62 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011

Sin embargo, el citado reglamento no hace ninguna mención al artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, y aún menos, a cualquier detalle que nos pueda ayudar a determinar: ¿qué modificaciones son consideradas como alteraciones al carácter distintivo de las marcas?, o ¿cuál es el criterio que deberá seguir el IMPI para poder tomar una determinación como esa? Si bien es cierto en nuestro país no existen antecedentes de relevancia que pudieron haber llevado a realizar adiciones a la Ley o al reglamento para definir esta situación, en mi opinión –y con el fin de dotar de una mayor seguridad jurídica- lo ideal sería tener algún instrumento que nos auxilie a la hora de analizar si nuestra marca está siendo empleada de tal forma que no procede que sea considerada como un signo diferente. De esta manera se evitarían arbitrariedades por parte de los examinadores del IMPI, y dejaría de ser un terreno de amplia subjetividad o en el más amplio sentido y efectos jurídicos que el derecho administrativo concede a la figura de la facultad discrecional de la autoridad.

Como se evidenció en los párrafos que anteceden, en realidad la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento no contienen ningún artículo o disposición sobre qué deberá ser considerado como una modificación al carácter distintivo de las marcas para que constituyan signos distintos a los que se encuentran registrados. Un factor puede ser la costumbre de los titulares de los derechos marcarios de registrar nuevas marcas cada vez que le realicen variaciones. Otro factor, quizás, es la falta de casos relacionados con el tema, o probablemente, que muchos abogados compartan la idea de Mauricio Jalife, cuando considera que deberá suprimirse de la Ley, tarde o temprano, la posibilidad de usar la marca con modificaciones que alteren su carácter distintivo, y por consiguiente a la hora de asesorar a sus clientes se les sugiera presentar una solicitud de marca por cada cambio en el tamaño de letra o color de sus marcas.

Sea cual fuere el motivo, creo que se debe animar a los titulares de signos distintivos, clientes y al público en general a arriesgarse y variar su marca,

siempre y cuando mantenga su identidad, porque de ser así, no tendrían riesgo alguno para que derive en la caducidad de su derecho de propiedad industrial.

4.2 Jurisprudencia aplicable al tema

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, entre otras múltiples atribuciones, ejerce la función de complementar el tema que nos ocupa - ya que desde la reforma a la ley federal de procedimiento administrativo del año 2000 en que se consideraron como actos administrativos los emanados de organismos descentralizados (como las resoluciones del IMPI) y con lo cual, en ese mismo año, se amplió la competencia de dicho tribunal, para conocer no sólo asuntos en materia fiscal sino también de toda la materia administrativa- ha emitido las tesis jurisprudenciales más relevantes respecto a este tópico al grado tal que en el año 2009 se creó una Sala especializada en Materia de Propiedad Intelectual. No obstante la creciente labor jurisprudencial y la gran cantidad de asuntos que se ventilan de la materia, solo se han dictado 12 tesis aisladas sobre la temática, de las cuales únicamente 4 hablan directamente respecto de las alteraciones al carácter distintivo de las marcas.

Aún y cuando estos criterios jurisprudenciales abordan el tema, no definen qué variaciones serán consideradas como alteraciones al carácter distintivo de las marcas, para mejor referencia las tesis a las que me estoy refiriendo se analizan a continuación:

EL PARTICULAR DEBE USAR LA MARCA TAL COMO SEA REGISTRADA O CON MODIFICACIONES QUE NO ALTEREN SU CARÁCTER DISTINTIVO.- A quien solicita el registro de una marca nominativa, mixta, innominada o tridimensional, le corresponde la carga de la prueba en el juicio contencioso administrativo demostrar que el signo propuesto a registro es lo suficientemente distintivo para amparar los productos o servicios que pretende, partiendo de la base que es el

solicitante quien debe exhibir en original la denominación, diseño, dibujo o figura del que esté integrado el signo a registrar, dado que el particular debe probar los hechos constitutivos de su acción, de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia. Por lo tanto, cuando en el juicio contencioso administrativo la actora logra acreditar la distintividad de la marca propuesta y obtener el registro marcario, no obstante no haya exhibido el original del signo propuesto, de conformidad con el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial **el particular deberá usar la marca en territorio nacional, tal como sea registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo**, por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 977/09-EPI-01-1.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 10 de noviembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mézquita⁶⁸.

MARCAS. EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, REGULA QUE EL USO DE UNA MARCA SE VINCULA CON EL REGISTRO OTORGADO O CON MODIFICACIONES QUE NO ALTEREN SU CARÁCTER DISTINTIVO.-

De la interpretación armónica de los artículos 128 y 130 de la Ley de la Propiedad Industrial y 62 de su Reglamento, en vinculación con el diverso 152, fracción II de la Ley invocada, una marca debe usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo (artículo 128); por su parte, la fracción II del

⁶⁸ R.T.F.J.F.A, Sexta Época, Año III, No. 29, Mayo 2010, p. 253

artículo 152 de la misma legislación, preceptúa que un registro marcario caducará, cuando haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad. **Por lo tanto, el acreditamiento del uso de una marca cuyo registro es tildado de caduco en territorio nacional por parte de su titular o por licenciatario autorizado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa, se vincula con que debe usarse tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo** y en los productos o servicios para los que fue otorgada, los cuales hayan sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2414/08-EPI-01-1.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de noviembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mézquita.⁶⁹

MARCAS.- EL USO DE UNA MARCA MODIFICADA EN LA QUE NO SE ALTERA SU CARÁCTER DISTINTIVO, NO PRODUCE LA CADUCIDAD DE SU REGISTRO.- En términos del artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, una marca debe usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Por su parte, la fracción II del artículo 152 del mismo Ordenamiento jurídico, preceptúa que un registro marcario caducará, cuando haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos

⁶⁹ R.T.F.J.F.A, Sexta Época, Año III, No. 27, Marzo 2010, p. 437.

inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad. Por lo tanto, no se actualiza la hipótesis contenida en la fracción II del artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial y, por ende, **no procede la declaración administrativa de caducidad de un registro marcario cuando se utilizó la marca durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa, de una forma modificada pero que no alteró su carácter distintivo, pues debe considerarse no se dejó de usar la citada marca registrada.**

Juicio No. 4517/01-17-09-9/306/02-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de febrero de 2004, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Luis Edwin Molinar Rohana.⁷⁰

REGISTRO MARCARIO. DEBE DECLARARSE CADUCA UNA MARCA, CUANDO SE USA CON MODIFICACIONES QUE ALTERAN SU CARÁCTER DISTINTIVO.- Los artículos 128 y 139 de la Ley de la Propiedad Industrial, prevén substancialmente que la marca debe usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo y que si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro. De ahí que en el juicio contencioso administrativo en que se haga valer la violación a dichos dispositivos legales, aduciendo que la autoridad demandada al emitir la resolución impugnada no los tomó en consideración, la Sala del conocimiento a fin de establecer si una marca se usa tal como fue registrada, deberá primeramente atender a los cuatro tipos de marcas reconocidos por el artículo 89 de la Ley citada,

⁷⁰ R.T.F.J.F.A, Quinta Época, Año VI, No. 62, Febrero 2006, p. 186.

esto es, si la marca cuya caducidad se solicita es nominativa, innominada, mixta o tridimensional, **y conforme a ello analizar posteriormente de forma exhaustiva si las modificaciones que en su caso hayan sido introducidas en la misma, alteran o no su carácter distintivo, y por último si existe o no medio de convicción alguno que lleve a determinar que ha sido usada en los términos, plazos y productos o servicios para los que fue registrada, conforme a los preceptos legales en comento, pues de lo contrario lo procedente será declarar la nulidad de la resolución impugnada en términos de lo dispuesto por los artículos 238, fracción IV y 239, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Federación, para el efecto de que la autoridad deje constancia en el expediente del registro marcario correspondiente, precisando que el mismo caducó por no haberse usado en territorio nacional durante los tres años consecutivos en los productos o servicios para los que se otorgó, tal como fue registrada, o bien, con modificaciones que alteraron substancialmente su carácter distintivo.**

Juicio No. 18449/01-17-08-4/756/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de junio de 2003, por mayoría de 7 votos a favor y 1 en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.⁷¹

Como se pudo apreciar del texto de las tesis anteriormente transcritas y en especial de las partes remarcadas de cada una de ellas, en realidad en nuestro país no existe labor jurisprudencial que como fuente formal del derecho, nos auxilie a determinar objetivamente qué cambios serán considerados como un hecho que altera el carácter distintivo de las marcas. El espíritu de estas tesis únicamente se limita a transcribir el contenido del artículo 128 de la Ley de la

⁷¹ R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. Tomo I. No. 36. Diciembre 2003. p. 225

Propiedad Industrial, y a plasmar la interpretación que se hace respecto de dicho precepto y el contenido del artículo 130, para establecer que si las marcas son usadas con modificaciones que alteren su carácter distintivo procederá declararse su caducidad, de lo contrario, no existirá afectación alguna sobre su registro y sobre la protección legal o eficacia de la misma.

De hecho, dichas tesis no hacen referencia a qué se considera como carácter distintivo o qué tipo de modificaciones serán admitidas, en consecuencia, cualquier interpretación hecha por el TFJFA en relación con el tema que nos ocupa, son repetitivas y por demás ambiguas. En realidad ese Tribunal Administrativo, los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, el pleno de los Tribunales de Circuito, las Salas y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han abstenido de emitir un criterio sólido y firme que nos sirva de apoyo a la hora de pretender alterar una marca y que no se considere sustancial y poder determinar con plena seguridad qué será considerado como un uso diferente de la marca en relación con aquella que se registró ante el IMPI y de esta manera se pueda concretar a favor del gobernado el ansiado derecho fundamental a la seguridad jurídica.

Aunado a lo anterior, se han emitido diversas tesis aisladas que mencionan el tema, sin embargo dichas tesis no abordan el tópico de fondo o bien lo tocan de forma secundaria para emitir una interpretación respecto de otra temática de la Ley de la Propiedad Industrial. Por otro lado, tribunales como el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito han osado emitir criterios respecto al contenido del artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial de una forma desafortunada y carente de técnica, tal y como se demuestra con el contenido de la siguiente tesis jurisprudencial:

USO DE UNA MARCA. LA SUPRESIÓN EN EL TRÁFICO COMERCIAL DE AQUELLOS ELEMENTOS QUE SE ADICIONAN A LA PREVIAMENTE INSCRITA, A EFECTO DE OBTENER EL

REGISTRO DE UNA DERIVADA, CONSTITUYE UNA MODIFICACIÓN QUE ALTERA EL CARÁCTER DISTINTIVO DE ÉSTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- La disposición citada establece que una marca deberá emplearse en el país tal como fue registrada o, en su defecto, con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Ahora bien, es una práctica regular en el comercio que las empresas construyan, a partir de alguno de sus signos distintivos previamente inscritos, **marcas derivadas** con el objeto de identificar, de forma específica, alguno de los bienes o servicios que, en particular, la propia empresa produce o provee para su público consumidor. **En esos casos, es indudable que la supresión en el tráfico comercial de aquellos componentes que se adicionan a la marca "principal", tiene el alcance de modificar el carácter distintivo de la marca derivada inscrita, ya que es precisamente el elemento que se adiciona a la marca "principal" o de "casa" el que individualiza en el mercado al producto** que, en forma específica, ampara el registro marcario derivado, ya que de razonar en sentido contrario, no tendría justificación alguna estimar vigente la inscripción de un signo distintivo que, en realidad, no cumple con su función esencial.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 460/2014. Arkema, Inc. 2 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Luis Felipe Hernández Becerril.⁷²

⁷² Tesis I.1o.A.88 A (10a.), *Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, t. 1, enero de 2015, p. 2077.

En primer lugar, la redacción de dicha tesis es deficiente y de difícil lectura, por otra parte carece de sentido, ya que nuestra legislación en materia de Propiedad Industrial no contempla las marcas “derivadas”, y en todo caso, son variaciones de marcas previamente registradas. En consecuencia, esta tesis jurisprudencial evidencia un déficit en el conocimiento de los magistrados de dicho Tribunal, encargados de elaborarla. Cabe destacar el hecho de que los Tribunales Colegiados de Circuito atienden una diversidad impresionante de temas dentro del vasto campo de la Materia Administrativa de su competencia y dentro de la cual se incluye a la Propiedad Industrial, sin embargo, los juzgadores que integran a los Colegiados de Circuito rara vez tienen la especialidad en nuestra disciplina, y por lo tanto, las tesis emitidas por ellos –salvo honrosas excepciones⁷³- no auxilian al mejoramiento y perfeccionamiento del derecho marcario.

A diferencia de otros países que si cuentan con Tribunales judiciales o de instancias superiores debidamente especializados en la propiedad industrial, se evidencia que nuestro país carece de una jurisprudencia sólida, que permita complementar la debida aplicación del artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial y fije criterios que determinen en qué casos se está alterando el carácter distintivo de las marcas. Asimismo, queda demostrado que los juzgadores tanto de los Tribunales Colegiados de Circuito, e incluso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debieran documentarse más y lograr aportar criterios y lineamientos que nos permitan acudir a ellos a la hora de enfrentarnos a un vacío en la Ley de la Propiedad Industrial, como el que se está abordando en el presente trabajo. Sin dudas y dado lo poco explorada que se encuentra nuestra disciplina, deja un largo camino por recorrer en lo que a jurisprudencia se trata

⁷³ El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se ha caracterizado por emitir tesis jurisprudenciales en relación con derecho marcario, las cuales se han distinguido por su riqueza de contenido y han venido a mostrar que los magistrados de dicho Tribunal, sobre todo el magistrado Jean Claude Tron Petit, tienen un amplio conocimiento en la disciplina que nos ocupa.

pero a la vez me permite justificar este trabajo titulatorio y la propuesta en él contenida.

SEGUNDA PARTE: CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS MODIFICACIONES QUE ALTERAN EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LAS MARCAS

Como se logró demostrar a lo largo de este trabajo de investigación, existe una omisión en la legislación nacional e internacional en materia de propiedad industrial al momento de conceptualizar qué debe entenderse por alteración del carácter distintivo de las marcas.

En nuestro país, como ya se analizó, existen vagas menciones respecto al tema, tanto en la Ley de la Propiedad Industrial, como en su Reglamento, y en las jurisprudencias emitidas por los diversos tribunales generadores de criterios interpretativos. Como se ha venido sustentando, este vacío provoca incertidumbre en los titulares de derechos marcarios e impide concretar en el mundo jurídico el principio o derecho fundamental de la seguridad jurídica; al no tener a la mano los gobernados una herramienta que les auxilie a determinar si pueden someter sus marcas a modificaciones, optan por presentar nuevas solicitudes de registro cada vez que quieran transformar su signo.

Lo anterior constituye un gasto innecesario y refleja un esfuerzo tanto económico como humano y mayor empleo de recursos públicos que podría evitarse si en nuestro país existieran lineamientos concretos, claros y objetivos para que los titulares de derechos marcarios pudiesen consultarlos antes de decidir si comienzan a hacer uso de su marca con variaciones, sin el riesgo de enfrentarse eventualmente a una solicitud de declaración administrativa de caducidad, o si es esencial presentar una solicitud para el nuevo signo. De esta forma, pasaríamos a un terreno menos subjetivo, y los titulares podrían guiarse por los criterios que el IMPI determine que se aplicarán al caso concreto.

Para estar en aptitud de determinar en qué casos nos encontramos frente a modificaciones que alteren el carácter distintivo de las marcas, debemos analizar, en primer lugar, qué se entiende por carácter distintivo. En el primer capítulo de esta tesis se mencionó que la principal función de las marcas es la distintividad, entendiéndose como tal la idoneidad para identificar productos y servicios y diferenciarlos de otros de su especie en el mercado, asimismo, señalé que una de sus funciones es la de indicar la procedencia de aquéllos, para que los consumidores puedan tener la confianza de que los bienes que adquieren poseen el mismo origen y calidad empresarial.

Una vez analizados todos los argumentos anteriormente desarrollados podemos concluir que el carácter distintivo de las marcas es, en consecuencia, la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada.⁷⁴

En consecuencia de lo anterior, para determinar si se ha visto afectado el carácter distintivo de una marca a raíz de sus transformaciones, se deberá demostrar que ésta ha perdido su aptitud para identificar su origen empresarial de la forma en la que lo hacía antes de que se llevaran a cabo las variaciones al signo. Y por ende, no todas las modificaciones que sufre una marca constituyen alteraciones a su carácter distintivo. Asimismo, existen otros parámetros que se deberán tomar en cuenta a la hora de establecer que en realidad se ha alterado la distintividad del signo. Dichos criterios, en mi opinión, deberán ser idénticos a los que sigue el IMPI cuando analiza la similitud en grado de confusión entre marcas, y son los siguientes:

⁷⁴ Directrices relativas al examen que la oficina de armonización del mercado interior (marcas, dibujos y modelos) habrá de llevar a cabo sobre las marcas comunitarias, Parte C Oposición, Sección 2 Doble Identidad y Riesgo de Confusión, Capítulo 4 Carácter Distintivo, p. 6.

- 1- La primera impresión que la marca cause en los consumidores.
- 2- Evitar confusión entre los consumidores.
- 3- Determinar cuáles son los principales elementos que le otorgan distintividad a las marcas.
- 4- Analizar las marcas en su conjunto.
- 5- Determinar el tipo de marca involucrada en el análisis, debido a que modificaciones en marcas nominativas deberán ser analizadas en forma diferente a las modificaciones realizadas en marcas mixtas, innominadas o tridimensionales.

Sin embargo, los criterios mencionados aquí no se encuentran reconocidos ni por nuestra Ley de la Propiedad Industrial ni por su Reglamento, o en la jurisprudencia, pero considero que son las pautas esenciales que nos permiten analizar los casos en los que debe considerarse que se ha alterado el carácter distintivo de las marcas, y aquellos que no constituyen una transformación del signo que se registró, y por ende, no deja de ser la misma marca. Estas pautas se estudian a continuación, tomando como guías los cuatro tipos de marcas reconocidos por la Ley de la Propiedad Industrial, y que ya fueron analizados al inicio del presente trabajo:

4.3 Marcas Nominativas

Las marcas nominativas únicamente se conforman de palabras, sin incluir ningún tipo de diseño, por lo tanto, cualquier modificación que sufra la marca, puede llegar a ser considerada como alteración a su carácter distintivo. Esto deriva del hecho de que si la marca llega a sufrir una mutilación o una

sustitución de una palabra o letra por otra, afecta la percepción que el consumidor tiene de la misma.

Una marca nominativa podrá ser usada en el mercado en cualquier tipo de letra, tamaño o color, puesto que al solicitarla, su titular no se está reservando el derecho al uso exclusivo de una representación gráfica en específico, lo que le brinda la posibilidad de usarla con variaciones por lo que al punto de vista gráfico se refiere. En consecuencia, cualquier modificación que sufra la marca nominativa en relación con su representación, no constituye una alteración a su carácter distintivo.

Ejemplos:

- Registro de marca No. 1301658, de tipo nominativa, constituida por las siguientes letras:

RCA

Formas de representación en el mercado:



RCA



- Registro de marca No. 118150, de tipo nominativa, constituida por las siguientes letras:

KELLOGG'S

Formas de representación en el mercado:



Ninguna de las modificaciones que sufrieron las marcas representadas anteriormente podrían ser consideradas como alteraciones a su carácter distintivo, tomando en consideración que las marcas no se solicitaron para distinguir esos diseños en específico, sino única y exclusivamente la porción nominativa que las conforman.

Ahora bien, un supuesto muy diferente es aquél en el que la marca nominativa se mutile, ya que dejaría de ser el signo que se registró para conformar otro, por ejemplo:



En estos casos, la esencia de la marca si se vio afectada, debido a que las marcas registradas no son RA o KELOG'S, sino RCA y KELLOGG'S. Su pronunciación también se ve afectada, ya que no se pronuncian de la misma

manera que la marca registrada y la percepción que tiene el consumidor de las mismas si puede variar, por considerar que dichos signos difieren de las marcas registradas ante el IMPI.

Sin embargo, existen otros casos en los que determinar si se altera o no el carácter distintivo de las marcas nominativas resulta un poco más complejo. Como aquellos en los que la modificación no se realiza sobre un elemento esencial o el de mayor fuerza distintiva de la marca, por ejemplo:

- Registro de marca 1328656 THE SHIRE⁷⁵, de tipo nominativa.

Suponiendo que dicha marca se use suprimiendo el elemento THE de su denominación, es un poco más complejo establecer si se altera su carácter distintivo o no, al ser la palabra SHIRE el elemento de mayor fuerza distintiva. Quizás a primera vista el consumidor la identifique de la misma manera, atendiendo a la palabra esencial que conforma dicha marca, y por ende no se verá inducido a error, sin embargo, al ser analizada en su conjunto, la marca se vería mutilada en una de sus palabras y considero que si se vería afectado su carácter distintivo. Para mayor referencia se ilustran los dos supuestos a continuación pidiendo al lector un ejercicio o análisis rápido y a primer impacto de la vista de ambas denominaciones y así podrá concluir si hay o no variación esencial:

THE SHIRE

SHIRE

En virtud de lo anterior, considero que aún y cuando la supresión no se haga respecto del término de mayor fuerza en la marca, la eliminación de toda una palabra si altera el carácter distintivo en el caso de las marcas nominativas.

⁷⁵ Esta marca es propiedad de The Saul Zaentz Company, registrada el 20 de noviembre de 2012 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

Por otro lado, nos encontramos frente al supuesto de que a la marca nominativa se le suprima una letra, en lugar de una palabra. En este supuesto se tendrá que atender de igual manera a los criterios que se establecieron anteriormente, sobre todo, por el que se refiere a la impresión que causa en los consumidores, si la marca se pronuncia de la misma manera, o se aprecia de la misma forma. Por ejemplo:

- Registro de marca No. 537647 TELMEX⁷⁶, de tipo nominativa.

Si a esta marca se le suprime una de sus letras, habrá que observarse si provoca un impacto tal que deje de ser asociada con la marca registrada. Hago este ejercicio a continuación para comprobar que impresión causarían:

ELMEX

TLMEX

TEMEX

TELEX

TELMX

TELME

Este ejercicio permite concluir contundente y definitivamente que en este supuesto si existe una diferencia notable entre cada uno de los términos ilustrados y la marca tal y como se registró, aunado al hecho de que tanto la

⁷⁶ Esta marca es propiedad de Teléfonos De México, S.A.B. de C.V., registrada el 27 de noviembre de 1996 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

pronunciación como el significado de los mismos difiere sustancialmente. En consecuencia, considero que una supresión de ese tipo constituye una alteración al carácter distintivo de las marcas y por ende merecería una nueva solicitud de registro.

También surge la interrogante de qué pasaría en el caso de que la modificación se haga respecto de una letra que tenga una pronunciación idéntica a la que formaba parte de la marca inicialmente. En el caso concreto habrá que observar, además de su pronunciación, la representación gráfica del signo, como por ejemplo:

IAVE⁷⁷

YAVE

En este ejemplo, la pronunciación de ambas marcas es prácticamente la misma, sin embargo, la representación gráfica de dichos signos difiere sustancialmente, por ende, considero que en este caso también existiría alteración al carácter distintivo de la marca registrada. No obstante, existen otros supuestos en los que la marca contiene dos letras idénticas y la supresión de una de ellas no constituiría una alteración a su esencia, como en el siguiente caso:

PRESSTO⁷⁸

PRESTO

⁷⁷ Esta marca es propiedad de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, presentada ante el IMPI el 7 de noviembre de 2015 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

⁷⁸ Esta marca es propiedad de Mapa Spontex, S.A. de C.V., registrada el 27 de octubre de 1998 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

En este caso, ni se modifica la pronunciación del signo, ni la forma en la que se representa, y en consecuencia, los consumidores, al analizarla no se verían inducidos a error. Por consiguiente, considero que en este tipo de supuestos, no deberá considerarse que se altera el carácter distintivo del signo que se registró.

Ahora bien, como un último supuesto en el caso de las marcas nominativas, se analiza el caso en que el signo sea utilizado acompañado de otros elementos nominativos. En este sentido, se deberá tomar en consideración, en primer lugar, si la marca es usada de manera aislada, o si conforma un nuevo signo en su conjunto con la palabra que se le adicione. Y en segundo lugar, si el elemento que la acompaña es distintivo o no.

En el caso de que la marca se acompañe de elementos distintivos o no distintivos, y se use de manera aislada, se podrá determinar que existe acumulación de marcas, es decir, que la marca registrada se usa acompañada de otros elementos, sin embargo, sigue distinguiendo el producto o servicio para los cuales fue registrada. Esto atiende al hecho de que en su empaque, por ejemplo, pueden coexistir diversas palabras o elementos para describir mejor un producto:



En esta caja se aprecian diversos elementos y marcas que se acumulan. En primer lugar la marca BACO, misma que se encuentra registrada bajo el No. 801164. La palabra BROCHE, misma que constituye un elemento descriptivo para distinguir los productos que ampara la marca, la leyenda PARA ARCHIVO, que también describe la finalidad del producto, y el aviso comercial

CON B DE BUENO. A pesar de que todos esos elementos se encuentran juntos en un mismo empaque, la marca BACO no pierde su carácter distintivo, ya que se aprecia de manera aislada y no conforma un nuevo signo.

Sin embargo, también existe el supuesto en el que la marca sea usada como un todo en unión de otro elemento, y en este caso, podría causar confusión en los consumidores por considerar que constituye un nuevo signo, y no corresponde al mismo titular que la marca registrada. En dicho caso, como a primera vista no se aprecia al signo como se registró, si deberá considerarse que se altera su carácter distintivo. Ejemplo:

- Registro de marca No. 1403314 COLGATE, de tipo nominativa
- Registro de marca No. 380167 PALMOLIVE, de tipo nominativa

VS



Como se puede apreciar, las marcas COLGATE y PALMOLIVE no se aprecian de forma individual, sino que pasan a formar un nuevo signo (COLGATE-PALMOLIVE), y en consecuencia, se altera el carácter distintivo de las marcas, ya que el consumidor no identificaría el producto únicamente como COLGATE o como PALMOLIVE. Por ende, más allá de que exista una acumulación marcaria, se crea un nuevo signo distintivo.

Sin duda, en el caso de las marcas nominativas hasta cierto punto es más sencillo determinar cuándo se altera o no su carácter distintivo, debido a que se atenderá principalmente a la pronunciación de dicho signo. Esto no sucede con

las marcas que se analizarán a continuación, ya que los factores para estar en posibilidades de establecer si se altera o no su carácter distintivo son mucho más variados.

Finalmente, es importante recalcar que todos los supuestos aquí estudiados, aplican de igual manera para el caso de los avisos comerciales, debido a que este tipo de signo distintivo se compone únicamente por frases u oraciones conformadas de elementos nominativos.

4.4 Marcas Innominadas

Como ya se indicó anteriormente, las marcas innominadas son aquellas que se encuentran conformadas únicamente de dibujos, sin incluir palabras. Tales signos deben satisfacer, al igual que cualquier medio de identificación, una función distintiva, es decir, poseer el atributo de distinguir un producto o un servicio frente al público consumidor, respecto de otros del mismo tipo o naturaleza⁷⁹. Es por esta razón, que los colores aislados no podrán constituir marcas innominadas, debido a que no poseen la distintividad necesaria para poder identificar productos y servicios en el mercado.

Por otro lado, otro criterio adoptado en nuestro país en relación con las marcas innominadas, es que aquellas que se soliciten en blanco y negro, o en escala de grises, podrán ser usadas en cualquier color. A pesar de no estar regulado ni en la Ley ni en su Reglamento, este principio responde al hecho de que no se está reclamando un color en específico al solicitar la marca de esta forma.

Este criterio sirve de apoyo al tema que se analiza en el presente trabajo de investigación, ya que los titulares de marcas innominadas no tendrán

⁷⁹ Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, nota 44, p. 318.

que presentar nuevas solicitudes cada vez que deseen modificar el color de su marca, y es suficiente con presentar una sola solicitud de registro de marca en blanco y negro, o en escala de grises. Por ende, el registro de marca no será vulnerable de una solicitud de declaración administrativa de caducidad, por ser usada a color, cuando fue obtenido en blanco y negro.

En este sentido, es importante recalcar que en la Unión Europea se ha ido adoptando el criterio de no tolerar que la marca en blanco y negro o en escala de grises abarque todos los colores. Asimismo, se regularon los casos en los que el uso de la marca a color no constituya alteración del carácter distintivo de las marcas registradas en blanco y negro o en escala de grises. En síntesis, estas reglas consisten en determinar si los colores no son los elementos esenciales de la marca, los elementos gráficos son usados de la misma forma que como se registraron y son los principales en el signo y el contraste de sombras es respetado.⁸⁰

No obstante lo anterior, yo no concuerdo con estos lineamientos adoptados por las Oficinas de Marcas Europeas, y coincido con el criterio adoptado por el IMPI, de que las marcas registradas en blanco y negro/escalas de grises podrán ser usadas en cualquier color. Por tanto, siempre y cuando la modificación únicamente verse sobre el color, no se considerará que constituye alteración a su carácter distintivo.

A continuación, se ilustra un ejemplo del uso a color de una marca registrada en escala de grises:

- Registro de marca No. 1272247, de tipo innominada:

⁸⁰ Müller, Fabian, “A Black and White Issue”, *World IP Review*, septiembre de 2014, <http://www.worldipreview.com/article/a-black-and-white-issue>.



81

Forma en la que es usada en el mercado:



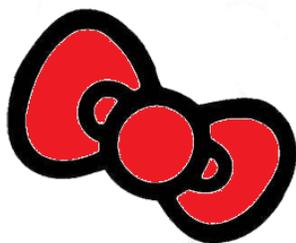
Como se puede apreciar, la esencia de la marca en ningún momento se ve alterada, y lo único que cambia es el color. Por ende, en estos casos no se considera que la marca se esté usando en forma distinta a como se registró.

Otro supuesto al que nos podremos enfrentar en relación con la alteración al carácter distintivo de las marcas innominadas por modificar sus colores, se presenta cuando se registra la marca reclamando un color específico, y se le haga una variación al mismo. En este caso, se deberá determinar si el cambio es hacia un color totalmente diferente, o si es solo una ligera modificación del mismo color, ya que esto se puede deber, incluso, al tipo de impresora con la cual se imprimió la etiqueta o el material que ostenta la marca. Por ejemplo:

⁸¹ Esta marca es propiedad de iHM Identity, Inc., registrada el 7 de marzo de 2012 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.



En este caso, debido a que en elementos sustanciales de la marca varía el color, si se deberá determinar que se altera su carácter distintivo, ya que se modificó el color del pelo de la princesa, así como del cuello de su vestido, y de algunas estrellas que aparecen sobre su pelo. Sin embargo, en el caso a continuación, se aprecia un ejemplo de que en ocasiones el cambio en el color no deberá ser considerado como modificaciones a su carácter distintivo:



Como se puede apreciar, la modificación en el color no es sustancial como para determinar que se alteró su carácter distintivo. Asimismo, sus elementos esenciales no sufrieron ningún tipo de variación. En consecuencia, cuando el cambio se realice sobre los colores, cambiándolos por otro del mismo tono, considero que no se deberá concluir que se ha alterado la esencia de la marca.

⁸² Esta marca es propiedad de Industrias Wet Line, S.A. de C.V., registrada el 18 de abril de 2008 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

⁸³ Esta marca es propiedad de Industrias Wet Line, S.A. de C.V., registrada el 18 de abril de 2008 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

Asimismo, existen casos en los que no solo varía el color, sino que por la evolución del mercado y atendiendo a las modas, se perfecciona o actualiza la marca para hacerla más atractiva al consumidor. Por ejemplo:

84



En este supuesto, la marca se ve modificada en sus elementos esenciales, y puede provocar que el consumidor, al analizarlas en su conjunto, no la identifique con el mismo signo. A pesar de que el payaso sigue estando en la misma posición, y los colores son casi iguales, difiere el signo en su totalidad. Los colores son más llamativos en la segunda marca, los trazos son más definidos, la cara del payaso se puede apreciar mejor y se eliminó la imagen del piso sobre el que está parado. Cuando la modernización es tan radical y detallada, se podrá concluir que se ha alterado el conjunto de la marca.

Ahora bien, si la disposición de los elementos se modifica, y el impacto que provoca en el consumidor es de tal magnitud que no logre determinar que es el mismo signo, y comparten el mismo origen empresarial, también se deberá establecer que se alteró el carácter distintivo de la marca. A efecto de visualizar este supuesto, a continuación se ilustra un ejemplo:

⁸⁴ Esta marca es propiedad de Latex Occidental Exportadora, S.A. de C.V., registrada el 27 de junio de 2014 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.



Como se puede apreciar, el primer signo se modificó de tal manera que aparece invertido en la segunda imagen, por lo que los cuadros que la conforman se dirigen a otra dirección y aparecen de un modo diferente. Sin embargo, si solo se le hiciera un ligero movimiento a la marca, no deberá concluirse que se alteró su esencia, como se muestra a continuación:



Como se muestra, este cambio no constituye una variante a la esencia del signo, en consecuencia, no se alteró su carácter distintivo.

Es importante hacer una acotación respecto al cambio de tamaño en general de la marca: siempre y cuando se aumente o disminuya el tamaño de la marca en general, es decir, todos sus elementos por igual, no constituye una alteración a su carácter distintivo. Sin importar si la marca es usada en un tamaño mucho más grande o más pequeño de la forma en la que fue registrada, si se respeta su representación y elementos, se considerará que la marca se está usando tal y como se registró, por ejemplo:



Siempre y cuando los elementos esenciales de la marca (entiéndase por tales aquellos que le otorguen distintividad) no se vean modificados, de tal forma que el consumidor la identifique con un signo diferente y se vea inducido a error, no se debe considerar que se ha alterado el carácter distintivo de las marcas innominadas. Es más sencillo en este tipo de signos, hasta cierto punto, establecer este criterio, debido a que solo se encuentran conformadas por dibujos o imágenes, mientras que en el caso de las marcas mixtas, que analizaremos a continuación, las variaciones suelen ser más periódicas, ya que en ellas se incluye la palabra o palabras que conforman la porción nominativa de la marca.

4.5 Marcas Mixtas

Las marcas mixtas, por su naturaleza, son las que más variaciones suelen sufrir durante el período de tiempo que se encuentran en uso en el mercado. Este tipo de signos, como se abordó en el primer capítulo de este trabajo, se encuentran conformados tanto de palabras como de imágenes o dibujos, y en consecuencia, existe un mayor número de elementos susceptibles de ser modificados.

⁸⁵ Esta marca es propiedad de McDonald's International Property Company, Ltd., solicitada el 19 de septiembre de 2014 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

En primer lugar, cabe indicar que al conformarse de palabras y dibujos, se deberán actualizar en este caso los supuestos que analizamos anteriormente respecto a la alteración del carácter distintivo de las marcas nominativas e innominadas. Por ende, en aquellos casos donde las modificaciones realizadas a las marcas innominadas y nominativas, no representan una alteración a su carácter distintivo, tampoco deberá considerarse que se ha alterado el carácter distintivo de las marcas mixtas para un caso idéntico y viceversa.

El primer caso que se abordará es aquél en el que se modernice la marca de tal forma que se cambie la tipografía e incluso el grosor de las letras que conforman las marcas mixtas. Siempre y cuando el consumidor pueda identificar el origen empresarial de las marcas, y de primer impacto pueda reconocer que se trate del mismo signo, no se deberá concluir que existe alteración a su carácter distintivo. Aún y cuando las transformaciones sean de tal magnitud que no se trate de la misma letra, o el mismo tamaño, si de primera vista se percibe la misma marca, por la fuerza distintiva de sus principales elementos, no podrá ser considerada como un nuevo signo, por ejemplo:



86



87

En este ejemplo, vemos claramente que el tipo de letra de la marca CN CARTOON NETWORK (y diseño) de la izquierda, sufrió variaciones respecto de la marca de la derecha. Pero, al analizarlas nos percatamos que la primera

⁸⁶ Esta marca es propiedad de The Cartoon Network, Inc. registrada el 8 de diciembre de 2004 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

⁸⁷ Esta marca es propiedad de The Cartoon Network, Inc. registrada el 20 de octubre de 2011 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

impresión que nos causa es que se trata de la misma marca, y que poseen el mismo origen empresarial. Ello, debido a que los elementos de mayor fuerza distintiva se mantuvieron y no sufrieron mutilaciones o cambios radicales.

88

The image shows the original Coca-Cola script logo in black. The letters are connected and have a classic, flowing cursive style. There is no underline or shadow.

89

The image shows a modernized version of the Coca-Cola script logo in black. It features a thick, dark underline that runs beneath the entire word. The script itself is slightly more condensed and has a more uniform thickness than the original.

Lo mismo sucede con este ejemplo de modernización de la marca COCA-COLA (y diseño) la cual añadió una curva trazada debajo de la palabra COCA y embarneció todas las letras, entre otros cambios. Sin embargo, las palabras COCA COLA poseen tal fuerza distintiva que la modificación sufrida no constituye una alteración al carácter distintivo de la marca.

Por otro lado, los particulares pueden encontrarse con la disyuntiva entre suprimir o no elementos de sus marcas mixtas. En este supuesto, deberá atenderse no solo a los elementos dominantes del signo en cuestión, debido a que aunque los mismos no sufran modificaciones, la impresión general que causan en el consumidor si puede provocar que no identifiquen el mismo origen empresarial, y por ende, si se alteraría el carácter distintivo de la marca. Así sucede con la siguiente marca mixta XX (y diseño) a la que se le eliminaron dos círculos negros, que en realidad no constituyen los elementos de mayor fuerza distintiva del signo, pero su ausencia provoca un cambio en la percepción del consumidor:

⁸⁸ Esta marca es propiedad de The Coca-Cola Company registrada el 6 de diciembre de 1923 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

⁸⁹ Esta marca es propiedad de The Coca-Cola Company registrada el 12 de noviembre de 1990 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.



En este ejemplo deberá determinarse que si se ha alterado el carácter distintivo de la marca, porque además de afectarse la visión general del signo, esos círculos forman una especie de figura de hombre conjuntamente con las “X”. Por ende, si se modificó la marca registrada respecto de la segunda.

Otro caso que se puede presentar, es si se le añaden elementos nominativos y gráficos a la marca. A pesar de no modificarse ninguno de los componentes del signo, en su totalidad éste se aprecia como un conjunto y se lee como una sola marca. Por ejemplo:



Como en el caso que analizamos en relación con las marcas nominativas, si el nuevo elemento estuviera separado, de tal forma que la marca registrada se pudiera distinguir individualmente, no se consideraría que se ha

⁹⁰ Esta marca es propiedad de Novo Nordisk Health Care Ag, registrada el 21 de mayo de 1999 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

⁹¹ Esta marca es propiedad de DC Comics, registrada el 22 de julio de 2008 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

alterado el carácter distintivo del signo. Sin embargo, en el presente caso, si constituye una nueva marca.

Atendiendo a lo anterior, se presenta otro supuesto en el que se añade un nuevo término, sin embargo, se trata de una palabra descriptiva de alguna de las características del producto o servicio del que se trate. En este caso, aún y cuando dicha adición se haga de tal forma que parezca un nuevo signo, porque se aprecia y se lee como una sola marca, al tratarse de un elemento no registrable, por ser descriptivo, no deberá considerarse que se ha alterado el carácter distintivo de la marca en cuestión, por ejemplo:



En este caso, la adición de la palabra PROFESSIONAL no constituye una modificación a la esencia del signo que fue registrado, ya que dicho término únicamente describe una característica del producto que protege dicha marca, a saber, gel para el pelo. Por ende, a pesar de leerse en su conjunto como WET LINE X PROFESSIONAL, la marca registrada WET LINE X no sufre una alteración a su carácter distintivo.

Otro caso muy común con el que se enfrentan los titulares de derechos marcarios es a la hora de determinar si pueden o no cambiar la disposición de los elementos que conforman sus marcas mixtas, es decir, si pueden modificar la posición en la que se encuentran dentro del diseño general. Un ejemplo de ello se ilustra a continuación:



92



Aquí se puede observar que si bien la marca sigue identificando el origen empresarial de los servicios que distingue, la impresión que causa en el consumidor no es la misma, y por ende, de primera vista o impacto pueden determinar que no se trata del mismo signo. En consecuencia, si deberá concluirse que se ha alterado el carácter distintivo de la marca en cuestión.

Sin embargo, si en lugar de modificar la disposición de los elementos nominativos estilizados de la marca mixta se modifica su tamaño, se deberá observar si en realidad se afecta la impresión que causa en los consumidores. Muchas veces, estas variaciones al ser únicamente respecto de la dimensión de las palabras, normalmente no alteran el carácter distintivo del signo, por ejemplo:



93



Como se puede apreciar, no se modificó el carácter distintivo de la marca, considerando que aún se puede identificar el origen empresarial de la

⁹² Esta marca es propiedad de Banco Nacional de México, S.A., registrada el 3 de abril de 2009 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

⁹³ Esta marca es propiedad de Discovery Communications, LLC, registrada el 27 de enero de 2010 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

marca DK DISCOVERY KIDS (y diseño), si se usa en la forma ilustrada a la derecha. Asimismo, los consumidores no se verán afectados, ya que el impacto que causa el signo en ellos, es casi idéntico en la marca de la derecha, respecto de la marca registrada, mostrada a la izquierda. Por ende, no deberá concluirse que en casos como este la modificación respecto al tamaño de la letra constituye una alteración al carácter distintivo del signo.

Como ha quedado evidenciado, los supuestos de modificaciones que alteran el carácter distintivo de las marcas son más diversos y complejos en el caso de las marcas mixtas, porque como se mencionó en párrafos anteriores, la variedad de elementos que componen a este tipo de signos son mucho más diversos que en los casos de marcas nominativas e innominadas. No obstante, los supuestos y ejemplos contenidos a lo largo de este punto, pueden constituir bases para poder estudiar otros casos similares en los que se modifiquen las marcas mixtas.

4.6 Marcas Tridimensionales

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial define a las formas tridimensionales como aquellos envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos, mismos que deben revestir la distintividad requerida para constituir una marca. Por ende, los contenedores o la forma de representar los productos, siempre y cuando sean suficientemente distintivas pueden constituir marcas tridimensionales.

Al presentar una solicitud de registro de marca tridimensional ante el IMPI, se deberá adherir la etiqueta ilustrando los tres planos de la marca tridimensional correspondientes al ancho, alto y profundidad del signo tridimensional correspondiente. De esta forma se podrán apreciar las vistas de la marca que la hacen distintiva de los productos a distinguir.

Determinar si una modificación altera o no el carácter distintivo de las marcas tridimensionales es mucho más complejo que en las marcas nominativas, innominadas y tridimensionales. El primer factor que influye en esta afirmación es el hecho de que los envases tridimensionales normalmente se encuentran acompañados de la marca mixta que identifica el producto correspondiente. De esta forma, el consumidor al apreciar el envase, se centra principalmente en la marca adherida al mismo, por ejemplo:



94

Por otro lado, el segundo factor que interviene, es que el consumidor promedio aprecia globalmente los signos marcarios y 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. En consecuencia, los consumidores no se pondrán a analizar los envases a efecto de determinar si en realidad el mismo sufrió algún tipo de cambio o modificación.

En este sentido, si la marca tridimensional fue registrada acompañada de una etiqueta o etiquetas, como se ejemplificó anteriormente, al analizar las modificaciones que sufran las mismas, se deberán tomar en cuenta los criterios establecidos para determinar la alteración del carácter distintivo de las marcas mixtas. Si por el contrario, únicamente estamos en presencia de formas tridimensionales *per se*, el examinador deberá estudiar cada caso individualmente

⁹⁴ Esta marca es propiedad de The Coca-Cola Company, registrada el 25 de abril de 2011 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

y cuidando de no decidir subjetiva e individualmente asumiendo que es la visión general del público consumidor.

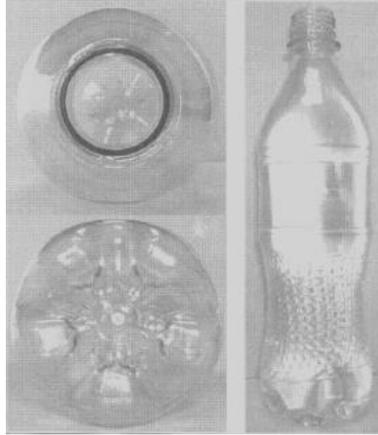
Por ejemplo, si tomamos en cuenta el siguiente envase tridimensional que sirve para distinguir ceras para el cabello, nos percatamos que el mismo se conforma de 8 lados y de un color azul marino muy característico. Ahora bien, suponiendo que a dicho octágono se le suprime uno de sus lados, convirtiéndolo en un heptágono, deberá analizarse primeramente si el consumidor en realidad es capaz de percibir dicha modificación, y si por dicha razón, deja de identificar la marca con el mismo origen empresarial, apreciándola como un signo diferente:



Sin dudas es una decisión difícil, que no deberá dejarse al arbitrio de un solo examinador del IMPI.

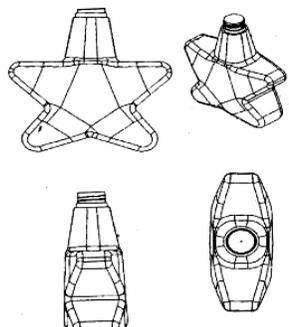
Lo mismo sucede con la forma tridimensional que se ilustra a continuación, que corresponde a la ya notoria botella de COCA-COLA de 600 mililitros si hipotéticamente le suprimieran los puntos que se encuentran en la parte baja de la botella, justo donde se encuentra la zona de agarre del envase:

⁹⁵ Esta marca es propiedad de Industrias Wet Line, S.A. de C.V., registrada el 22 de enero de 2014 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.



Quizás por tener relieve dichos puntos, el consumidor si pueda notar que se modificó algún elemento de la botella, pero será difícil estimar si en efecto considera que se alteró el carácter distintivo de dicha marca. Más aún, considerando que a la misma la acompaña una marca famosa, es decir, COCA-COLA.

Un caso quizás un poco más sencillo de analizar se ilustra a continuación:



⁹⁶ Esta marca es propiedad de Industrias The Coca-Cola Company, registrada el 8 de agosto de 2007 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

⁹⁷ Esta marca es propiedad de Industrias Wet Line, S.A. de C.V., registrada el 27 de noviembre de 2002 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

Dicha forma tridimensional conforma la imagen de una estrella, y cada una de sus puntas resalta de tal manera que si se suprime una de ellas dejaría de constituir la representación e idea que transmitía antes de sufrir la modificación. Por ende, la supresión de una de sus puntas, en este caso en concreto si debería considerarse como una alteración al carácter distintivo de la marca.

Con base en lo expuesto anteriormente será necesario que el examinador del IMPI encargado de emitir una resolución respecto de si las modificaciones sufridas por una marca tridimensional alteran o no su carácter distintivo, se allegue de elementos probatorios adicionales que lo auxilien a resolver el caso concreto. Un medio de prueba que en mi opinión es idóneo para emitir un criterio al respecto, son encuestas realizadas a los consumidores del producto en específico.

En el caso de que el registro de marca tridimensional sea objeto de una solicitud de declaración administrativa de caducidad, la carga de la prueba recaerá sobre el demandado, quien deberá demostrar que ha usado su marca con modificaciones que no alteran su carácter distintivo, para lo cual, a la hora de dar contestación a la caducidad, deberá presentar la encuesta correspondiente. Lo anterior, no excluye la posibilidad de que la contraparte, presente como prueba otra encuesta con la cual pretenda demostrar que existe un sector del público consumidor que percibe que si se ha alterado el carácter distintivo de la marca al usarla en el mercado con modificaciones, por lo que no corresponde con la marca registrada ante el IMPI.

De esta manera, el examinador tendrá a su alcance pruebas que le hacen ver la percepción de los consumidores respecto de la marca objeto de la solicitud de declaración administrativa de caducidad. Por ende, el criterio que seguirá en el caso concreto no se verá limitado al juicio de una sola persona.

4.7 Propuesta

Al analizar los criterios y temas desarrollados anteriormente, se podría elaborar un documento que contenga los elementos clave que tomará en cuenta el examinador para establecer las modificaciones que alteran o no el carácter distintivo de las marcas. Dicho documento tendrá fuerza vinculatoria, y servirá de apoyo a los titulares de derechos marcarios para determinar qué modificaciones podrán realizar a sus marcas.

El artículo 7 BIS 2 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé las facultades del Director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y entre ellas, se encuentra la facultad de emitir los procedimientos que habrá de llevar a cabo el Instituto para facilitar sus labores y garantizar la seguridad jurídica de los particulares⁹⁸. En consecuencia, esta norma sirve de fundamento jurídico para que el IMPI pueda emitir, como lo ha hecho en el pasado⁹⁹, una guía por la que se establezcan las modificaciones que serán consideradas como alteraciones al carácter distintivo de las marcas a que hace referencia el artículo 128 de la multicitada Ley.

En virtud de lo anterior, se propone que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 7 BIS 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, elabore una “GUÍA QUE ESTABLECE LAS MODIFICACIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS COMO ALTERACIONES AL CARÁCTER DISTINTIVO DE LAS MARCAS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

⁹⁸ Ley de la Propiedad Industrial, art. 7 BIS 2.

⁹⁹ La primera guía emitida por el IMPI se denomina Guía que establece las Directrices Generales del Examen de Forma de Signos Distintivos, y sirve de apoyo a los particulares para trámites relacionados con dicho examen en específico.

Es importante hacer mención que a través del presente trabajo de investigación no se propone una reforma o adición a la Ley de la Propiedad Industrial ni a su Reglamento para contener las pautas que determinarán cuando habrá de considerarse que existirá alteración o no al carácter distintivo de las marcas, tomando en consideración que la Propiedad Industrial es una rama del derecho relativamente nueva, y que se mantiene en constante desarrollo para su perfeccionamiento. Por ende, y analizando el ámbito internacional que rodea esta disciplina, aún existen numerosas cuestiones que tratar en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, y que influirán directamente en el tema que nos ocupa.¹⁰⁰

Como propuesta, la “GUÍA QUE ESTABLECE LAS MODIFICACIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS COMO ALTERACIONES AL CARÁCTER DISTINTIVO DE LAS MARCAS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” podrá contener los criterios que se desarrollaron a lo largo de la segunda parte del presente capítulo y que se sintetizan de la siguiente manera:

1. La marca nominativa podrá ser usada con cualquier tipo de letra y color, lo que no constituirá una alteración a su carácter distintivo.

2. Si se mutila alguna de las letras que conforman la marca nominativa, provocando que su pronunciación ya no sea la misma, se considerará una alteración a su carácter distintivo.

3. La supresión de una o varias de las letras que conforman a la marca nominativa, sin que cambie su pronunciación ni su representación gráfica, no constituirá una alteración a su carácter distintivo.

¹⁰⁰ Tal es el caso de las marcas “no convencionales” que no reconoce nuestra Ley de la Propiedad Industrial. Dichas marcas son, entre otras, las olfativas, sonoras y táctiles.

4. El cambio de una letra por otra en las marcas nominativas constituye una alteración a su carácter distintivo, si la representación gráfica de la misma se modifica considerablemente, a pesar de que su pronunciación sea idéntica.

5. No constituye una alteración del carácter distintivo de las marcas nominativas si se usan de forma acumulada con otras marcas registradas y se pueda apreciar y pronunciarse en forma aislada.

6. Constituye una alteración al carácter distintivo de las marcas nominativas el usarlas en forma acumulada con otra marca registrada, y que en su conjunto se aprecien y lean como un solo signo distintivo.

7. Las marcas innominadas y mixtas, registradas en blanco y negro, podrán ser usadas con cualquier color, lo cual no constituirá una alteración a su carácter distintivo.

8. Si la marca fue registrada en colores y es usada con colores diferentes en los elementos que la conforman de mayor fuerza o impacto visual, se considerará que se ha alterado su carácter distintivo.

9. La modificación del color de las marcas por otros del mismo tono no constituye una alteración a su carácter distintivo.

10. La modernización de las marcas únicamente constituyen alteraciones a su carácter distintivo cuando se modifican sustancialmente elementos esenciales, se cambien los colores, o se añadan componentes al signo.

11. Usar una marca en forma invertida constituye una alteración a su carácter distintivo.

12. La supresión de uno de los elementos que conforman a las marcas innominadas y mixtas alteran su carácter distintivo cuando se afecte la visión general del signo, evidenciando claramente que carece de alguno de los elementos que contenía cuando fue registrada.

13. No constituye una alteración del carácter distintivo de las marcas mixtas si son usadas acompañadas de palabras descriptivas o de uso común.

14. La modificación de la disposición de los elementos que conforman las marcas mixtas constituye una alteración a su carácter distintivo.

15. El aumento de tamaño de alguno de los elementos que conforman las marcas mixtas no constituye una alteración a su carácter distintivo, siempre y cuando no se modifique su posición en la imagen.

Aunado a lo anterior, para todos los casos analizados, pero especialmente para las marcas tridimensionales, se deberá analizar cada supuesto individualmente, y de ser posible, tomar en cuenta las encuestas realizadas a los consumidores, en caso de que las partes las hayan ofrecido como medio de prueba.

Los criterios enumerados anteriormente, derivan de la praxis de la sustentante y son algunos ejemplos que el examinador podría tomar en consideración para establecer los casos en los que se altera el carácter distintivo de las marcas. Son criterios imperfectos e inexactos, y por ende, admiten otras pautas o métodos a cada caso en concreto. Por supuesto existirán un mayor número de puntos a tomar en consideración, tantos como la multiplicidad de diseños y marcas registradas que existen en el IMPI.¹⁰¹

¹⁰¹ Actualmente existen 4 millones de marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Lo que se pretende es poder fijar algunas bases objetivas que eviten que los titulares de signos distintivos se enfrenten a un área tan poco explorada y tan subjetiva, derivado del contenido del artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, que deja al arbitrio de una sola persona, es decir, del examinador del IMPI, determinar si a su juicio las modificaciones sufridas por el signo distintivo alteran o no su carácter distintivo.

En mi opinión, si como punto de partida se tomaran en cuenta los criterios descritos anteriormente, los titulares tendrán mayor seguridad jurídica, y dejarán de incurrir en tantos gastos al presentar una solicitud de marca ante el IMPI cada vez que realicen modificaciones a sus signos distintivos, o si decidiesen no solicitar el registro para la nueva marca evitarían incurrir en constantes litigios ante posibles procedimientos administrativos, ya de invasión, infracción, ya de nulidad o de caducidad. Si se elabora dicha guía, y el IMPI la pone al alcance del público en general, constituiría un gran avance a efecto de intentar perfeccionar la normatividad contenida en el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que no existiría el vacío que desafortunadamente caracteriza a dicha disposición legal en la actualidad.

CONCLUSIONES

Una vez analizados todos los temas expuestos en el presente trabajo de investigación, podemos concluir lo siguiente:

Primero: La Propiedad Intelectual está reconocida internacionalmente como un Derecho Humano, toda vez que las personas tienen derecho de beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le pertenezcan derivados de las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.

Segundo: La Propiedad Intelectual en sentido amplio se conforma por los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial.

Tercero: La Propiedad Industrial comprende a las creaciones industriales nuevas: (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y derechos vecinos), los signos distintivos: (marcas, nombres comerciales, avisos comerciales y denominaciones de origen), la represión de la competencia desleal y el traspaso de tecnología.

Cuarto: Las marcas se conceptualizan como todo signo visible que distinga productos y servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado y deberán usarse en el mercado tal y como fueron registradas o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, de lo contrario, procederá que se declare la caducidad del registro que ampara a dicho signo, sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial no define que será considerado como modificaciones que alteran el carácter distintivo de las marcas. En consecuencia, este tema se encuentra en un terreno muy subjetivo, ya que corresponde al examinador del IMPI determinar cuándo se actualiza el supuesto de alteración del carácter distintivo de las marcas.

Quinta: El proceso de creación de una marca es arduo y sus titulares gastan grandes cantidades de dinero en crearla y hacer que el público la identifique con productos y servicios de calidad, para que busquen esa marca y no otra en el mercado. Por ende, es necesario un método para auxiliar a los titulares a disminuir los costos y el trabajo humano, si desea modificar su marca, y esto se lograría si se establecieran lineamientos que determinen qué modificaciones alteran el carácter distintivo de las marcas.

Sexta: Las marcas son uno de los activos intangibles más importantes de las empresas. En consecuencia, los empresarios deberán conocer más el valor que en realidad suponen estos signos para sus empresas, porque en la mayoría de los casos, no se contemplan dentro de una compraventa, y se llegan a perder ingresos por este motivo.

Séptima: El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que contiene la forma en la que se deberán usar las marcas registradas en los países miembros de la Unión, y establece que el uso de una marca con modificaciones sobre elementos que no alteren su carácter distintivo, en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro. Por esta razón, la mayoría de los países miembros de la Unión contemplan en sus legislaciones la posibilidad de usar la marca con variaciones.

Octava: La mayoría de las legislaciones internacionales no contemplan qué serán consideradas como modificaciones que alteran el carácter distintivo de una marca. Únicamente en la Unión Europea se encuentran lineamientos al respecto. Es imperativo que los países incorporen criterios al respecto para ir estableciendo precedentes internacionales.

Novena: En México no existen menciones en la Ley de la Propiedad Industrial ni en su reglamento respecto de cuáles modificaciones representan

alteraciones al carácter distintivo de las marcas, y tampoco existen precedentes judiciales. La jurisprudencia respecto al tema no lo conceptualiza y solo repite lo que establece la Ley. Por esta razón, se necesitan instrumentos que auxilien a los titulares de derechos marcarios a establecer que transformaciones podrán hacer a sus signos sin la necesidad de registrar nuevas marcas ante el IMPI.

Décima: El director del IMPI tiene facultades para emitir una guía que contenga los criterios que seguirán los examinadores a la hora de estudiar los casos de alteraciones del carácter distintivo de las marcas, donde se ilustren diferentes supuestos que puedan aplicarse. No obstante, cada caso deberá estudiarse en forma individual, y de ser posible, exhortar a los titulares a ofrecer como prueba encuestas a los consumidores, para demostrar la postura de las personas a las que va dirigida la marca en cuestión.

BIBLIOGRAFÍA

1. ÁLVAREZ MEZA, Walter, *Registrando lo Irregistrable. Apuntes acerca del Significado Secundario de las Marcas*, Perú, febrero de 2010, http://www.derecho.usmp.edu.pe/itaest2010/Articulos_estudiantiles/02-2010_Registrando_lo_irregistrable.pdf.
2. AMERICAN MARKETING ASSOCIATION, *Approved definition of marketing*, 2013, <https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx>
3. BECERRA RAMÍREZ, Manuel, *La propiedad intelectual en transformación*, México, Editorial Porrúa, 2009.
4. BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*. 3a ed, Madrid, Civitas, 1993.
5. DE LA FUENTE GARCÍA, Elena, *El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos*, España, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 1999.
6. EVANS, Joel R. y BERMAN, Barry, *Marketing 4e*, Estados Unidos de América, Macmillan Publishing Company, 1990.
7. GLOBAL LEGAL GROUP, *The International Comparative Legal Guide to: Trade Marks 2014*, 3a. ed., Reino Unido, Global Legal Group, 2014.
8. FORBES STAFF, *Las 100 marcas más valiosas del mundo*, Forbes México, México, 2013, <http://www.forbes.com.mx/las-100-marcas-mas-valiosas-del-mundo/>
9. HANCE, Olivier, *Leyes y Negocios en Internet*, México, Editorial McGraw-Hill, 1996.

10. JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, México, McGraw-Hill, 1998.
11. -----, *Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial*, México, Tirant lo Blanch, 2014.
12. KATZAROV'S, *Manual on Industrial Property All Over the World*, Suiza, Katzarov, S.A., 10ma ed., 2014 .
13. LOZANO Y ROMEN PALMERO, CARYNE, *La Marca Comunitaria*, Tesis de Especialista en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual en México, Universidad Panamericana, México, 1996.
14. LAMB, Charles W. *et al. Mktg4.*, Estados Unidos de América, Edición para estudiantes, 2011.
15. LAW BUSINESS RESEARCH, *Getting the Deal Through. Trademarks 2013*, Reino Unido, Law Business Research, 2012.
16. LEXISNEXIS MARTINDALE-HUBBELL, *International Law Digest*. Estados Unidos de América, LexisNexis Martindale-Hubbell, 2005.
17. LOBREGAT HURTADO, M. ^a Luisa, *Temas de propiedad industrial*, 2a. ed., España, La ley, 2010.
18. MANTILLA MOLINA, Roberto L., *Derecho Mercantil: Introducción y Conceptos Fundamentales*, México, Porrúa, 2004.
19. MÁRQUEZ ROMERO, Raúl (coord.), *Diccionario jurídico mexicano*, Edición histórica, México, Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005.

20. MASKUS, Keith E., *Intellectual property rights in the global economy*, Estados Unidos de América, Institute for international economics, 2000.
21. MÜLLER, Fabian, "A Black and White Issue", *World IP Review*, septiembre de 2014, <http://www.worldipreview.com/article/a-black-and-white-issue>.
22. O' CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier, *Propiedad industrial. Teoría y práctica*, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Aceres, S.A., 2001.
23. OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, Argentina, Abeledo-Perrot, 1989.
24. PALAU, Felipe (coord.), *La exigencia de uso genuino de la marca para mantener la protección*, España, 2011, https://www.aippi.org/download/committees/218/GR218spain_es.pdf.
25. PÉREZ MIRANDA, Rafael J., *Derecho de la Propiedad Industrial*, 4a. ed., México, Porrúa, 2006.
26. RANGEL MEDINA, David. *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1992.
27. -----, *Tratado de derecho marcario*, México, Edición propiedad del autor, 1960.
28. RODRÍGUEZ CISNEROS, Esperanza, *Las marcas e indicaciones geográficas una magia de identidad*, México, Porrúa, 2010.
29. SOLORIO PÉREZ, Óscar Javier, *Derecho de la Propiedad Intelectual*, 3a ed., México, Oxford, 2013.
30. VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, México, Trillas, 1998.

LEGISLACIÓN CONSULTADA:

- 31.** Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2014.
- 32.** Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.
- 33.** Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.
- 34.** Reglamento (CE) No 207/2009 del consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria.
- 35.** Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976.
- 36.** Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- 37.** Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
- 38.** Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- 39.** Declaración Universal de Derechos Humanos.
- 40.** Lanham Act. Estados Unidos.
- 41.** Directrices relativas al examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) habrá de llevar a cabo sobre las

marcas comunitarias, parte E Operaciones de Registro, Sección 1 Cambios en un Registro.

42. Directrices relativas al examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) habrá de llevar a cabo sobre las marcas comunitarias, parte C Oposición, Sección 2 doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4 Carácter Distintivo.
43. Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Comunidad Andina.
44. Guía que establece las Directrices Generales del Examen de Forma de Signos Distintivos.
45. Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial. Chile.
46. Ley 7978 de Marcas y otros Signos Distintivos. Costa Rica.
47. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) ,1994.