



**Universidad Nacional Autónoma de México**

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

**ANÁLISIS DE LA INEXISTENCIA DE UN PROCEDIMIENTO DE  
OPOSICIÓN A LA CONCESIÓN DE MARCAS**

**T E S I S**

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:**

**LICENCIADO EN DERECHO**

**P R E S E N T A:**

**SUSANA MAYTE DE LA CRUZ RIVERA**

**ASESOR: LICENCIADO ALEJANDRO GARCÍA ROMÁN**

Septiembre 2016

Santa Cruz Acatlán, Naucalpan, 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.

## *A G R A D E C I M I E N T O S*

*Aún recuerdo cuando leí ese periódico donde se anunciaban los resultados del examen de COMIPEMS, no podía creer lo que mis ojos estaban viendo, la UNAM me había aceptado para estudiar dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco, ahí comenzó la historia, esta gran historia que mi querida Universidad me ha dado y que le agradezco infinitamente.*

*A decir verdad no es la carrera que tenía en mente estudiar, tuve que tomar decisiones no solo por mí, sino por mi familia, el coraje de ello fue lo que me sacó adelante y el saber que la vida da mil vueltas y un día no muy lejano estaría en deuda con ella, en 2010 ingrese a esta querida Facultad de Estudios Superiores Acatlán, conocí personas increíbles no solo como docentes, amigos, compañeros que me acompañaron a lo largo de esta trayectoria y que hoy estoy segura están sentadas dentro del público.*

*Antes que nada tengo que agradecerle a mis padres, mi padre por enseñarme a ser trabajadora y entender que pesa menos estudiar que levantar una pala, a mi madre porque a pesar de no tener estudios nunca faltó el día en que me dijera dime como te ayudó, no se hacerlo pero explícame y lo hago, porque siempre fue esa recarga de batería cuando yo creía no poder seguir, a mi hermana que a pesar de su corta edad es más madura que muchos a los que conozco y no dormía si yo seguía haciendo tarea y a una persona muy especial y que hace más de cuatro años camina a mi lado haciendo lo inimaginable por darle ese empuje a mis sueños.*

*Tengo que agradecer a mi ALMA MATER por darme todo lo que sé, a ustedes Licenciados en Derecho que hoy están sentados aquí conmigo y fungen como mis sínodos, gracias por el tiempo que tuvieron que destinar a leer este análisis con el cual pretendo ganarme el título de LICENCIADO EN DERECHO, a la profesionista que está sentada cumpliendo una promesa por la cual tuve el valor de pararme aquí, a mi asesor con el cual tuve el privilegio de cursar dos semestres con él y cabe destacar que no es nada sencillo pasar su materia, pero que el primer 9 que obtuve me supo a 10, muchas gracias.*

*A esas personas que están entre el público sentadas el día de hoy, compartiendo mis nervios y esa emoción, no tengo con que agradecerles que estén aquí, a ti que espero seas parte de ese público no tengo como pagarte las horas con esas explicaciones largas, la paciencia de sentarte conmigo y esclarecer cualquier duda, porque gran parte de lo que sé de esta profesión en la práctica es por ti, por ir por mi cuando estaba enferma, por ir a comer rápido y después llevarme a la escuela corriendo porque se hacía tarde, por ayudarme a hacer mis tareas, por decir tengo una premio ahora que terminaste la carrera, por enseñarme que siempre debes ayudar a los demás, por esa gran ética y limpieza que tienes en tu trabajo, por el interés de cómo iban mis tramites, hoy Licenciado Edgar Cid Moreno es el gran día, debo decir que te admiro no solo como persona por ese gran corazón sino también como profesionista, mil gracias por todo lo que has hecho por mí.*

*A tu memoria Matilde Cortes Salazar*

*A mi madre...*

# INDICE

## Introducción

### CAPITULO I

#### INMERSIÓN EN LA MARCA

1.- Signos distintivos .....	15
1.1.- Nombre Comercial .....	16
1.2.- Aviso Comercial.....	16
1.3.- Denominación de Origen .....	16
2.- ¿Qué es una marca?.....	17
2.1.- Tipos de marcas.....	17
2.1.1.- Clasificación Doctrinal de Marcas en otros países.....	19
2.2.- Estructura de la marca .....	24
2.3.- Signos de identidad .....	26
2.3.1.- El logotipo .....	26
2.3.2.- El símbolo .....	27
2.3.3.- Cromatismo .....	28

## **CAPITULO II**

### **ANTECEDENTES DE LAS MARCAS**

3.- El origen de las marcas.....	30
3.1.- La evolución de las marcas.....	31
3.2.- Tratados Internacionales base.....	32

## **CAPITULO III**

### **MARCO JURIDICO DEL DERECHO MARCARIO**

4.- Derecho marcario.....	43
4.1.- Concepto.....	44
4.2.- Concepto Legal.....	44
4.3.- Ubicación de la Propiedad Industrial en el Derecho.....	44
4.4.- Fundamento Constitucional.....	45
4.5.- Principales ordenamientos aplicables.....	46
4.6.- Naturaleza jurídica .....	47

## CAPITULO IV

### REGISTRO DE MARCAS

5.- Registro de marcas .....	51
5.1.- Marcas registrables.....	54
5.2.- Marcas no registrables.....	54
5.3.- Marcas no registrables por ser signos ilícitos.....	95
5.4.- Marcas no protegibles por ser signos engañosos.....	95
5.5.- Marcas no protegibles por formar parte de derechos de terceros	
5.6.- Marcas Colectivas, notoriamente conocidas y famosas.....	96
5.7.- Clasificación de las marcas.....	97
5.8.- Procedimiento para el registro de marcas.....	110
5.8.1.- Solicitud.....	112
5.8.2.- Tipo de establecimiento.....	131
5.8.3.- Prioridad de una marca.....	131
5.8.4.- Aceptación de la solicitud.....	132
5.8.5.- Exámenes aplicables a la solicitud.....	133
5.8.6.- Examen de forma.....	134
5.8.7.- Examen de fondo.....	136
5.8.8.- Examen de novedad.....	137
5.8.8.1.- Cita de anterioridades.....	140
5.8.9.- Resoluciones que recaen a una solicitud.....	141



5.9.- Derechos y obligaciones del uso de marcas.....	146
5.10.-Procedimiento Administrativo de Nulidad.....	149
5.11.- Juicio de Nulidad.....	152

## **CAPITULO V**

### **SISTEMA DE OPOSICIÓN A TERCEROS EN LEGISLACIONES EXTRANJERAS**

6.- Oposición en las legislaciones extranjeras .....	156
6.1.- Venezuela.....	156
6.1.1.- Institución encargada.....	156
6.1.2.- Procedimiento para el registro de marcas.....	157
6.1.3.- Legislación.....	166
6.2.- Uruguay.....	168
6.2.1.- Institución encargada.....	168
6.2.2.- Procedimiento para el registro de marcas.....	169
6.2.3.- Legislación.....	178
6.3.- Argentina.....	181
6.3.1.- Institución encargada.....	181
6.3.2.- Procedimiento para el registro de marcas.....	181
6.3.3.- Legislación.....	186
6.4.- Chile.....	188
6.4.1.- Institución encargada.....	188
6.4.2.- Procedimiento para el registro de marcas.....	189
6.4.3.- Legislación.....	194

## CAPITULO VI

### NUEVO SISTEMA DE OPOSICIÓN A TERCEROS EN MÉXICO

7.- Definición .....	198
7.1.-Nuevo procedimiento de registro de marcas.....	199
7.2.- Oposición a terceros.....	204
7.2.1.- Periodo preliminar a la oposición.....	210
7.2.2.- Plazo para la presentación de la oposición.....	211
7.2.3.- Autoridad y Legislación aplicable.....	213
7.2.4.- Escrito de oposición.....	213
7.2.5.-Tramite a la oposición.....	217
7.2.6.- Periodo de examen.....	218
7.2.7.- Resolución.....	219
7.3.- Procedimiento Administrativo de Nulidad.....	220
7.4.- Medios de impugnación.....	220

Conclusión

Bibliografía

## INTRODUCCION

La Propiedad Industrial se encuentra presente en la mayoría de las actividades que realizamos dentro de nuestra vida diaria aunque comúnmente no nos damos cuenta que está inmersa en todo lo que vemos, comemos, adquirimos y demás, por lo cual el derecho se ha encargado de regular los alcances y límites que pueden tener los signos distintivos para poder darles una mayor protección a las personas que los crean. Dicha protección es esencial para salvaguardar los derechos de las personas involucradas, así como para obtener un desarrollo económico, social y cultural como país.

La Propiedad Industrial dentro del derecho se encuentra ubicada en el derecho privado, teniendo como objetivo regular los derechos sobre invenciones, los signos distintivos (marcas), los cuales son caracteres que utilizan los comerciantes, las industrias que ofrecen productos o servicios, los cuales se utilizan para distinguir los productos por elaborados, vendidos o distribuidos, así como los servicios que puede ofrecer determinada industria para diferenciarlos de otros de su misma clase.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país, el cual tiene como misión garantizar que la intervención del Estado en el campo de la protección de los derechos de propiedad industrial, otorgue a sus titulares la seguridad jurídica necesaria para que el

aprovechamiento legítimo de su capacidad creativa e inventiva promueva la inversión privada, la creación de empleos, el desarrollo económico, y en general, la competitividad del país.

El centro de gravedad que históricamente ha caracterizado a los llamados derechos de propiedad intelectual, se encuentra en el alcance de la palabra “exclusiva”. La posibilidad de ser el único que puede fabricar y vender un producto patentado, la facultad de impedir que terceros usen la marca que distingue un producto o un servicio, o el derecho de reproducir, excluyendo a los terceros, otorgar al titular del derecho exclusivo una ventaja comercial cualitativa, de todo esto trata la propiedad industrial.

El derecho al uso exclusivo de una marca, por citar un ejemplo, es un imán que garantiza la preferencia de un segmento del público consumidor por cierto producto o servicio; como consecuencia de ello, la marca, como signo distintivo, se convierte en un elemento de valor independiente, propio, que frecuentemente suele convertirse en el activo de mayor valor en una empresa.

La nueva Ley de la Propiedad Industrial reformada en el año 2005 y promulgada el 27 de Junio de 1991, contiene una serie de modificaciones que constituyen la base de cambios substanciales en el marco legal de la propiedad industrial en nuestro país.

El análisis que estamos a punto de realizar se reduce y se concentra a los aspectos más importantes de marcas en nuestra actual legislación, destacando las peculiaridades de ese inusual tema que va desde el significado de las marcas, pasando por la historia de éstas, ya que el tema es una pieza clave para poder entender un poco más la temática, terminando con una laguna en nuestra legislación sobre propiedad industrial.

Podemos observar que Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), cuenta con el procedimiento de registro de marcas en términos generales el cual podemos calificar como adecuado de acuerdo con la legislación mexicana y los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, salvo la ya reiterada laguna en nuestra ley.

El tema principal de este estudio es una cuestión de la cual parece no se tiene ni la menor idea de la falta que hace legislar de manera más amplia en nuestro sistema jurídico o si se tiene la inclinación, se piensa que no es de tal importancia, tan es así que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha dado avisos de que en su momento se proveerá sobre dicho dilema. Sin embargo es de tal relevancia que exista un procedimiento de oposición a terceros en cuanto al registro de marcas, que debería reformarse tanto la Ley de la Propiedad Industrial como su Reglamento, ya que una vez que exista este procedimiento podemos darle más celeridad a los nuevos registros, iremos un paso adelante en la economía procesal, evitaremos llegar a los procedimientos administrativos de nulidad, si resolvemos este tema tan importante desde un inicio.

Uno de los puntos más importantes del Derecho Comparado es que nos sirve para hacer una cotejo en cuanto de diferentes procedimientos y este es el caso, ya que en la mayoría de las legislaciones de diversos países, sí existe un procedimiento por medio del cual, un tercero interesado puede oponerse a la concesión de un nuevo registro por considerar que la aprobación de una solicitud de marca puede lesionar sus intereses, dentro del propio trámite seguido para el efecto; de hecho, donde las solicitudes son publicadas, a fin de permitir que se manifiesten las oposiciones y se decidan antes del otorgamiento del nuevo registro.

Podemos observar que nada de esto se realiza en México, mucho menos está establecido en la ley de la materia y no obstante un

tercero manifieste su oposición en el expediente, el IMPI no está obligado a darle trámite a las promociones que versen sobre este tema, es aquí donde vemos que hace falta regular estas situaciones para evitar más dilaciones procesales. Es por ello que me permito hacer una propuesta para eliminar esta laguna en la ley, haciendo un análisis exhaustivo sobre este tema.

# CAPITULO I

## CAPITULO I

### INMERSIÓN A LA MARCA

En este capítulo se da a conocer lo esencial sobre la marca, tratando desde su concepto, sus características, sus tipos, hasta la estructura de esta, lo cual nos ayudara a entender lo que implica una marca.

#### 1.- Signos Distintivos

Tenemos que hacer mención sobre los signos distintivos y “son todos aquellos signos que se utilizan en la industria o en el comercio para diferenciar de las manifestaciones o actividades homólogas de los demás, las propias actividades, servicios, productos o establecimientos.”<sup>1</sup> El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual reconoce:

- ✘ Marcas
- ✘ Nombre Comercial
- ✘ Aviso Comercial
- ✘ Denominación de Origen

Antes de entrar al estudio de lo que es el tema de la tesis es importante hacer mención a cada uno de los signos distintivos que he mencionado anteriormente para no dejar ese tema sin explicación alguna.

---

• <sup>1</sup>Costa, Joan. “La imagen de la marca”, Editorial Paidós, Argentina, 2004, 87 págs.



### **1.1.- Nombre Comercial**

“Es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para individualizarla y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.”<sup>2</sup>

### **1.2.- Aviso Comercial**

“Es una frase, enunciado, expresión u oración que tiene por objeto anunciar, dar a conocer o hacer saber al público consumidor, la existencia de productos o servicios en el mercado, o la presencia de establecimientos, de negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para distinguirlos de los de su misma especie.”<sup>3</sup>

En pocas palabras, un Aviso Comercial es lo que se conoce como un *eslogan* o *lema publicitario*.

### **1.3.- Denominación de origen**

“Es un tipo de indicación geográfica aplicada a un producto agrícola o alimenticio cuya calidad o características se deben fundamentalmente y exclusivamente al medio geográfico en el que se produce, transforma y elabora.”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Costa, Joan. op. cit., p. 45

<sup>3</sup>Castrejón García, Eduardo Gabino. “El derecho marcario y la propiedad industrial”, 2º edición, Editorial Distribuidor, México, 2000, pág. 102

<sup>4</sup> Costa, Joan. op. cit., p.48

Ahora que ya se ha hecho mención de lo que es un signo distintivo y que uno de ellos es la Marca, podemos dar pauta a nuestro tema principal en el cual es necesario hacer mención del significado de la misma.

## **2.- ¿Qué es una marca?**

La marca es “todo signo distintivo que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios, de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.”<sup>5</sup>

### **2.1 Tipos de marcas**

Existen cuatro divisiones fundamentales en nuestro país, las cuales son;

- *Nominativas*: Son las marcas que están formadas solamente por elementos nominativos, letras, números, y algunos signos y caracteres del alfabeto, sin tomar en consideración su forma o su dibujo. Estas pueden ser letras números, combinación de letras y números palabras con o sin significado etc. Ejemplos de marcas denominativas: Sony, Panasonic, Avon, etc.

---

<sup>5</sup>Ibíd., p. 57

Disney

AVON

SONY

- *Figurativas*: Son las etiquetas con figuras, imágenes, combinaciones de colores, símbolos o dibujos.



- *Mixtas*: Están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), existiendo siempre un elemento predominante, o como lo denomina parte de la doctrina, "la dimensión característica" de la marca mixta, que consiste en la identificación de uno de los elementos componentes de la marca como principal, lo que en otras palabras

significa, que entre el elemento gráfico y el denominativo, hay siempre uno más importante que el otro, el más llamativo.



- *Tridimensionales*: Son aquellas que se representan de manera volumétrica en tres dimensiones, las más comunes son envoltorios, envases, contenedores y formas de presentación del producto.<sup>6</sup>



### 2.1.1.- Clasificación Doctrinal de Marcas en otros países

Otros países como por ejemplo los Estados Unidos de América, Chile, Argentina, etc., ha clasificado las marcas de manera que se pueda

<sup>6</sup>González Bueno, Carlos. "Marcas notorias y renombradas", Editorial La Ley, Madrid, 2005, pág. 68.

facilitar su examinación para otorgar o negar un registro, esta clasificación es meramente para fines de examinación y en ningún caso es una distinción legal.

- ✘ *Marca Genérica o Marca Blanca.*- Es aquella con la que se distingue a un producto que es comercializado por una cadena de distribución con la marca propia del establecimiento, estas marcas se crean para satisfacer estrategias de mercado con los consumidores, por ejemplo: Danone hasta hace poco maquilaba productos para diversos supermercados, como lácteos. Este tipo de estrategias aunque pudieran parecer ilógicas por competir con el mismo fabricante no lo son para el supermercado, ni para el fabricante porque tres partes se ven beneficiadas: 1) El consumidor por contar con un producto más barato; 2) El supermercado por ofrecer mayor variedad en precio y calidad y 3) El fabricante no deja de vender y no pierde, porque el margen de utilidad es el mismo debido a que el producto de la marca genérica tiene insumos de menor calidad o precio.



- ✘ *Marca sin Uso Exclusivo por Impedimento Legal.*- Es aquella marca que no tiene ningún distintivo y que por el contrario el público consumidor fácilmente puede localizar el tipo de producto que se trata, este tipo de marcas no son registrables, toda vez que su registro daría lugar al uso exclusivo de palabras que comúnmente usamos. Por ejemplo: "MANZANA" para proteger productos frutales.<sup>7</sup>
- ✘ *Marca Descriptiva.*- Es aquella que describe los productos o servicios que desea distinguir y que por consiguiente su registro resultaría una competencia desleal. Por ejemplo: "MANZANA SABROSA" para proteger productos frutales, es importante aclarar que en este caso la marca nominativa no podría ser objeto de registro, sin embargo si la marca fuese innominada y no se reservara el uso de las palabras "MANZANA SABROSA" si sería registrable.<sup>8</sup>



---

<sup>7</sup><http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>

<sup>8</sup> Ídem., p. 18.

- ✘ *Marca Sugestiva.*- Es aquella que sin ser genérica ni descriptiva puede inducir al público consumidor al momento de decidir la compra de un producto por otro.<sup>9</sup>



- ✘ *Marca Imaginaria.*- Es un término elaborado únicamente para distinguir un producto o servicio, nada tiene que ver con lo que protege, es una marca original. Por ejemplo: "CHRYSLER".<sup>10</sup>



- ✘ *Marca Arbitraria.*- Es una marca ordinaria aplicada de una manera no común que su palabra tiene un significado, pero que es

---

<sup>9</sup> Ídem., p. 22.

<sup>10</sup> Ídem., p. 24.

registrable debido a que la marca nada tiene que ver con los productos o servicios que protege. Por ejemplo: "CAMEL".<sup>11</sup>



Adicionalmente se pueden encontrar más clasificaciones para el estudio de las marcas en México:

- *Marca Compuesta.*- Es aquella marca que se compone de dos palabras que separadas pudieran ser un genérico, pero que combinadas en una sola palabra forman una palabra original y distintiva. Por ejemplo: "PEMEX" (Petróleos-Mexicanos).<sup>12</sup>



<sup>11</sup><http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>

<sup>12</sup> Ídem., p. 26.



- *Marca Traducida.*- La Legislación Mexicana establece que las traducciones caprichosas de cualquier idioma al español no serán registrables si su significado es genérico o descriptivo. Por ejemplo: "ORANGE" para proteger productos frutales.<sup>13</sup>



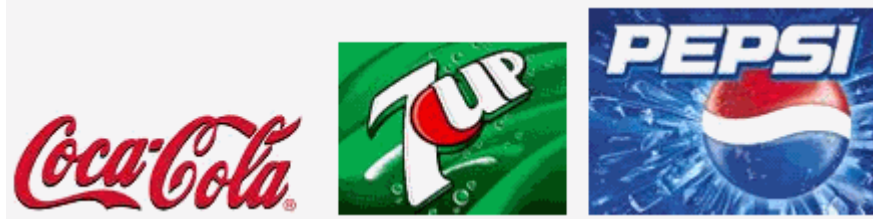
## 2.2 Estructura de la marca

En general se utilizan varios elementos para estructurar una marca, sin embargo como ya hemos visto, existen varios tipos de marcas los cuales no llevan consigo todos y cada uno de los elementos, pero para darnos una idea de cómo se estructura, doy a conocer los elementos generales que son utilizados para conformarlas, los cuales son:

<sup>13</sup><http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>

- ✗ NOMBRE O FONOTIPO: Constituido por la parte de la marca que se puede pronunciar. Es la identidad verbal de la marca;

Ejemplo: coca cola, 7up, Pepsi.



- ✗ LOGOTIPO: Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la que éste se escribe.
  - ISOTIPO: Es la representación gráfica de un objeto, que es un signo- icono. Ejemplo: isotipos representativos de Pepsi y coca cola



- ✗ GAMA CROMÁTICA o CROMATISMO: es empleo y distribución de los colores. Ejemplo. Coca Cola y Marlboro.



- ✗ DISEÑO GRAFICO O GRAFISMO: Son los dibujos, ilustraciones, no pronunciables, que forma parte de la identidad visual de marca. <sup>14</sup>



## 2.3 Signos de identidad

### 2.3.1 El logotipo

Esta característica de las marcas hace uso del lenguaje gramático y grafico para la comprensión de los usuarios a los que va dirigida, debido a la representación que toma en el producto; el cual hace uso de las siguientes cualidades:

- Cualidad denotativa: es comprendido por los componentes representativos intrínsecos; o sea, las cualidades internas del producto las cuales nos dan la percepción del mismo haciéndolo recordar.
- Cualidad connotativa: el receptor asocia una específica ideología del objeto; es decir, la imagen que asocia la mente del consumidor con el producto al escucharlo nombrar.

---

<sup>14</sup>París, José Antonio. "La marca y sus significados", Editorial Delta publicaciones, Argentina, 2013, pág.42.

- Parte referencial, indica una asociación de ideas que tiene el usuario sobre el producto.
- Nivel de percepción primero es semántico: porque ha de poseer un significado determinado, y que a su vez permite llevar una cadena de significados; está asociado con la propiedad connotativa pero antes está asociada con las características del producto que el consumidor relaciona con lo que se le pregunta.
- Parte estética: estaría hablando de la forma que tome el logotipo.

Signos de Identidad	Naturaleza	Cualidad	Función	Nivel de Percepción
Logotipo	Lingüístico Gráfico	Denotativo Connotado	Designación Referente	Semántico Estético
Símbolo	Gráfico Signico	Connotado Connotativo	Referente Impacto	Estético Sensación
Cromatismo	Signico Físico	Connotativo Abstracto	Impacto Seducción	Sensación Seña lítico

### 2.3.2 El símbolo

Es la parte representativa o gráfica, es decir, la imagen o el diseño que este nos deja ver. La cual hace referencia a los signos lingüísticos y no lingüísticos (paralingüísticos), que nos indica un pensamiento sobre el objeto. Tiene una cualidad, connotativa ya que el consumidor tiene en su mente una idea específica de cómo es el objeto, y connotativo debido a que el receptor tiene una serie de imágenes gráficas y recuerdos lo cual le permiten a la persona asociar estos aspectos con la ideología del cuerpo, más específicamente le ayudan a tener una reinterpretación.

Tiene una función de referencia algo muy parecido a lo connotativo, ya que indica una asociación que tiene el receptor sobre el objeto; y de impacto porque este permite quebrar esos obstáculos emocionales que tiene el receptor sobre el objeto. De esta forma la percepción se da por medio de sus emociones.<sup>15</sup>

### **2.3.3 Cromatismo**

Hace referencia, a que en el subconsciente de la persona, por alguna razón ya sea visual o auditiva tiene una idea sobre el objeto; y física porque, está conformado o tiene una constitución específica, la cual se asocia al estudio del empleo y distribución de los colores. En cuanto a la cualidad, función y nivel de percepción del cromatismo, tiene los mismos patrones de definición y función a lo mencionado sobre el logotipo y símbolo.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ídem., p. 68.

<sup>16</sup>Ídem., p.72.

## CAPITULO II

## CAPITULO II

### ANTECEDENTES DE LAS MARCAS

La marca es fruto de una evolución histórica que tiene su origen en la edad media y, concretamente, en el nacimiento de los gremios. Junto con ellos surgió una dura normativa que regulaba entre sus miembros el exceso de producción, las características del producto, la competencia de precios o el acaparamiento con fines especulativos.

#### 3.- El origen de las marcas

La historia de las marcas está ligada al hecho físico de marcar por incisión o por presión sobre superficies como la piedra, el barro tierno o la piel de los animales. Está ligada asimismo a la historia de la escritura. A menudo se asocian las inscripciones rúnicas de los siglos III y IV con las marcas de identidad, en especial por sus formas geométricas estructuradas. Pero las runas no eran marcas autónomas, sino que constituían un alfabeto: eran signos y tenían el carácter discursivo de las inscripciones textuales.<sup>17</sup>



Las *marcas* propiamente dichas son marcas de identidad, estas aparecen en gran número de signos, en los primeros edificios egipcios y de la Grecia micénica, más tarde en la Edad Media, los canteros y cortadores de piedras desempeñan cada

---

<sup>17</sup> Ídem., p. 12.

vez un mayor papel. Las marcas de los canteros no cambiaron mucho formalmente en la época gótica y el Renacimiento.

Las marcas más antiguas existían, pues desde largo tiempo y al principio eran producidas por los canteros egipcios, que labraban las piedras para la construcción de los templos. En realidad, las construcciones realizadas con piedras se grabaron desde un principio con signos y símbolos de carácter marcario.

Otra forma de identificar a las *marcas* en la historia, es cuando los antiguos ganaderos egipcios marcaban la propiedad de sus reses con hierro caliente y cada uno tenía un signo distintivo, hace más de 4000 años (en el 2000 a.C), ya que con el desarrollo del comercio estas “quemadas” distinguían la procedencia del ganado y guiaban la elección de compra ya que cada uno sabría distinguir cual era de mejor calidad.<sup>18</sup>

### 3.1 Evolución de las marcas

En los restos arqueológicos de la antigua Grecia y Roma, se observa que entre los fabricantes de recipientes de barro, era habitual marcar con huellas dactilares o con marcas como pescados, cruces, coronas, escaleras, espadas, corazones, copas entre otros. De igual forma en la antigua Roma se dieron los primeros casos de imitación o dicho en otras palabras de “piratería” ya que los símbolos de los comerciantes más reconocidos eran falsificados



---

<sup>18</sup> Ídem., p. 13.



y vendidos en un precio menor, haciendo perder ganancias considerables al dueño del producto original.

Con la caída del Imperio Romano, un rico y complejo sistemas de comercio desapareció, las *marcas* pasaron a jugar un rol secundario a nivel local. Sin embargo tuvieron un mayor esplendor durante los siglos de los reyes, emperadores y aristócratas como por ejemplo: la flor de lis en Francia, los escudos, el águila del Imperio Austro-Húngaro, el crisantemo imperial en Japón, entre otros. Durante los siglos XVII y XVIII la *marca* expreso su calidad y origen en la porcelana, mobiliario y tapicería en Francia y Bélgica.

La Revolución Industrial representa un punto de eclosión de las marcas a nivel global, a finales de siglo XIX aparecen marcas como Coca Cola, Michellin, Kodak y American Express. Así como las primeras agencias de publicidad: J. Walter Thompson. Así como la primera marca registrada fue la de Cerveza inglesa Bass .<sup>19</sup>

### **3.2.- Tratados Internacionales base**

Para poder legislar de manera adecuada se han llevado a cabo varios tratados internacionales entre ellos los siguientes:

#### **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)**

El Convenio de París se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas de productos y servicios, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad (una especie de "pequeña patente" establecida en la legislación de algunos países), las marcas de servicio, los nombres comerciales (la

---

<sup>19</sup> Ídem., p. 20

denominación que se emplea para la actividad industrial o comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal.

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

1) En virtud de las disposiciones sobre el trato nacional, el Convenio establece que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, los Estados Contratantes deberán conceder a los nacionales de los demás Estados Contratantes la misma protección que concede a sus propios nacionales. También tendrán derecho a esa protección los nacionales de los Estados que no sean contratantes, siempre que estén domiciliados o tengan establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en un Estado Contratante.

2) En el Convenio se establece el derecho de prioridad en relación con las patentes (y modelos de utilidad, donde existan), las marcas y los dibujos y modelos industriales. Significa ese derecho que, con arreglo a una primera solicitud de patente de invención o de registro de la marca que sea presentada en uno de los Estados Contratantes, el solicitante podrá, durante determinado período de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados Contratantes; esas solicitudes posteriores se considerarán presentadas el mismo día de la primera solicitud. Dicho de otro modo, esas solicitudes posteriores tendrán prioridad (de ahí la expresión "derecho de prioridad") con respecto a las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o dibujo o modelo industrial. Además, como se fundan en la

primera, dichas solicitudes posteriores no se verán afectadas por hechos que puedan haber acaecido en el intervalo, como la publicación de la invención o la venta de artículos que utilicen la marca o en los que se plasme el dibujo o modelo industrial. Una de las grandes ventajas prácticas de esta disposición radica en que el solicitante que desea protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de 6 o 12 meses para decidir en qué países desea la protección y para disponer con todo el cuidado debido las diligencias necesarias para asegurarse la protección.

3) En el Convenio se establecen además algunas normas comunes a las que deben atenerse todos los Estados Contratantes. Las más importantes son las siguientes:

a) **En relación con las patentes:** Las patentes concedidas en los diferentes Estados Contratantes para la misma invención son independientes entre sí: la concesión de la patente en un Estado Contratante no obliga a los demás a conceder otra patente; la patente no podrá ser denegada, anulada, ni considerada caducada en un Estado Contratante por el hecho de haber sido denegada o anulada o haber caducado en otro.

El inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente.

No se podrá denegar la concesión de una patente, y la patente no podrá ser invalidada por el hecho de que la venta del producto patentado o el producto obtenido por un procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o limitaciones previstas en la legislación nacional.

El Estado Contratante que tome medidas legislativas que prevean la concesión de licencias obligatorias para evitar los abusos que podrían derivarse del ejercicio de los derechos exclusivos conferidos por la patente podrá hacerlo únicamente en determinadas condiciones. Sólo se podrá

conceder la licencia obligatoria (licencia que no concede el propietario de la patente, sino el órgano competente del Estado de que se trate), atendiendo a la falta de explotación industrial o explotación insuficiente de la invención patentada, cuando la solicitud haya sido presentada después de tres años contados desde la concesión de la patente o después de cuatro años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Además, la solicitud habrá de ser rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con motivos legítimos. Además, la caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencia obligatoria no hubiera bastado para impedir el abuso. En este último caso, se podrá entablar el procedimiento para declarar caducada la patente, pero no antes de que expiren dos años contados desde la concesión de la primera licencia obligatoria.

b) **En relación con las marcas:** El Convenio de París no fija las condiciones de presentación y registro de las marcas, que se rigen por el derecho interno de los Estados Contratantes. En consecuencia, no se podrá rechazar la solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado Contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen. Una vez obtenido el registro de la marca en el Estado Contratante, la marca se considera independiente de las marcas que, en su caso, se hayan registrado en otro país, incluido el propio país de origen; por consiguiente, la caducidad o anulación del registro de la marca en un Estado Contratante no afecta a la validez de los registros en los demás Estados Contratantes.

Cuando la marca ha sido debidamente registrada en el país de origen, tiene que ser admitida para su depósito y protegida en su forma original en los demás Estados Contratantes, cuando así se solicita. No obstante, se

podrá denegar el registro en supuestos debidamente establecidos, como cuando la marca afecta a derechos adquiridos por terceros, cuando está desprovista de todo carácter distintivo o es contraria a la moral o al orden público o de naturaleza tal que pueda engañar al público.

Si en el Estado Contratante fuera obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado por la falta de utilización, sino después de transcurrido un plazo prudencial y sólo si el interesado no justificase las causas de su inacción.

Los Estados Contratantes están obligados a denegar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de otra marca utilizada para productos idénticos o similares y que, a juicio del órgano competente del respectivo Estado, resultara que es notoriamente conocida en ese Estado como marca que ya es propiedad de una persona que pueda beneficiarse del Convenio.

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

Las marcas colectivas deben estar protegidas.

c) **En relación con los dibujos y modelos industriales:** Los dibujos y modelos industriales tienen que estar protegidos en todos los Estados Contratantes, y no se podrá denegar la protección por el hecho de que los productos a los que se aplique el dibujo o modelo no sean fabricados en ese Estado.

d) **En relación con los nombres comerciales:** Los nombres comerciales estarán protegidos en todos los Estados Contratantes sin obligación de su depósito o de registro.

e) **En relación con las indicaciones de procedencia:** Los Estados Contratantes deben adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

f) **En relación con la competencia desleal:** Todos los Estados Contratantes están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

La Unión de París, instituida por el Convenio, se dotó de una Asamblea y de un Comité Ejecutivo. Forman la Asamblea todos los Estados miembros de la Unión que se hayan adherido, por lo menos, a las disposiciones administrativas y a las cláusulas finales del Acta de Estocolmo (1967). A su vez, los miembros del Comité Ejecutivo son elegidos entre quienes pertenecen a la Unión, excepto en el caso de Suiza, que es miembro de oficio. Corresponde a la Asamblea establecer el presupuesto bienal por programas de la Secretaría de la OMPI en lo que respecta a la Unión de París.<sup>20</sup>

Adoptado en 1883, el Convenio de París fue revisado en Bruselas (1900), en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Lisboa (1958) y en Estocolmo (1967), y, finalmente, fue enmendado en 1979.

Pueden adherirse al Convenio todos los Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

---

<sup>20</sup> [http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary\\_paris.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html)

## **Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006)**

El objetivo del Tratado de Singapur es crear un marco internacional moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de marcas. Sobre la base del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 (el TLT de 1994), el nuevo Tratado de Singapur posee un alcance más amplio y tiene en cuenta la evolución más reciente en el ámbito de las tecnologías de la comunicación. En comparación con el TLT de 1994, el Tratado de Singapur se aplica a todos los tipos de marcas que puedan registrarse conforme a la legislación de una Parte Contratante determinada. Las Partes Contratantes tienen libertad para elegir la forma de comunicarse con sus respectivas oficinas (incluidas las comunicaciones en forma electrónica o que se transmiten por medios electrónicos). Se han introducido además disposiciones sobre medidas de subsanación en lo que atañe a los plazos y a la inscripción de contratos de licencia de marcas y se ha creado la Asamblea de las Partes Contratantes. No obstante, otras disposiciones del Tratado de Singapur (como el requisito de aceptar solicitudes y registros multiclase y el de utilizar la Clasificación Internacional (Clasificación de Niza)) se basan en gran medida en el TLT de 1994. A ese respecto, se trata de dos instrumentos internacionales distintos: ratificar un tratado no significa que se ratifica el otro y lo mismo ocurre con la adhesión.

A diferencia del TLT de 1994, el Tratado de Singapur se aplica generalmente a todas las marcas que puedan registrarse conforme a la legislación de las Partes Contratantes. Por encima de todo, cabe destacar que es el primer instrumento internacional sobre derecho marcario que

reconoce expresamente las marcas no tradicionales. El Tratado rige para todos los tipos de marcas, incluidas las marcas visibles no tradicionales, como los hologramas, las marcas tridimensionales, las marcas de color, de posición y las animadas, y también para las marcas no visibles, como las marcas de sonido, las olfativas, las gustativas y las táctiles. En el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas se dispone la forma en que deben estar representadas esas marcas en la solicitud, representación que podrá ser incluso fotográfica o no gráfica.

El Tratado de Singapur otorga a las Partes Contratantes la libertad de elegir la forma y los medios de transmisión de las comunicaciones y si aceptan que éstas se presenten en papel, en forma electrónica o en otra forma de transmisión. Esto tiene consecuencias en los requisitos formales por los que se rigen las solicitudes o peticiones, como los relativos a la firma en las comunicaciones con la oficina. En el Tratado se mantiene una disposición muy importante del TLT de 1994, a saber, la de que no cabe exigir la legalización, la atestación u otra certificación de las firmas que consten en las comunicaciones en papel. Sin embargo, las Partes Contratantes tienen la libertad de determinar si desean instaurar un método de autenticación de las comunicaciones electrónicas y la manera en que se llevará a cabo.

El Tratado prevé medidas de subsanación cuando el solicitante o el titular haya incumplido un plazo fijado para realizar un acto en un procedimiento ante la oficina. Las Partes Contratantes han de disponer, a su elección, al menos una de las siguientes medidas de subsanación: la prórroga del plazo; la prosecución de la tramitación; y el restablecimiento de los derechos, en la medida en que el incumplimiento no haya sido deliberado o haya ocurrido a pesar de la diligencia debida que exigieran las circunstancias.



En el Tratado de Singapur se incluyen disposiciones relativas a la inscripción de licencias de marcas y se establecen los requisitos máximos exigibles para las peticiones de inscripción, modificación o cancelación de la inscripción de una licencia.

La creación de la Asamblea de las Partes Contratantes ha permitido que haya flexibilidad a la hora de fijar ciertos detalles de los procedimientos administrativos que deben aplicar las oficinas nacionales de marcas cuando se prevea que la evolución de los procedimientos de registro de marcas haga necesario modificar esos detalles. La Asamblea está facultada para modificar el Reglamento y los Formularios Internacionales Tipo, cuando proceda, y también puede abordar, de forma preliminar, cuestiones relacionadas con el desarrollo futuro del Tratado.

Además, en la Conferencia Diplomática también se adoptó la Resolución suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, en la que las Partes Contratantes declararon que, con respecto a varias esferas abarcadas por el Tratado, se entiende lo siguiente: el Tratado no obliga a las Partes Contratantes a i) registrar nuevos tipos de marcas ni a ii) instaurar sistemas automatizados o sistemas electrónicos para la tramitación. La Resolución contiene también disposiciones especiales para prestar asistencia técnica y apoyo tecnológico adicionales a los países en desarrollo y a los países menos adelantados (PMA) para que puedan aprovechar plenamente las disposiciones del Tratado. Se reconoció que los PMA deberán ser los primeros y principales beneficiarios de la asistencia técnica de las Partes Contratantes. La Asamblea supervisa y evalúa, en cada período ordinario de sesiones, la marcha de la asistencia que se vaya concediendo. Las controversias que puedan suscitarse en torno a la interpretación o

aplicación del Tratado se resolverán amistosamente por la vía de consultas o de mediación bajo los auspicios del Director General de la OMPI.<sup>21</sup>

El Tratado de Singapur fue adoptado en 2006 y entró en vigor en 2009. Pueden adherirse al Tratado los Estados miembros de la OMPI y determinadas organizaciones intergubernamentales. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deberán ser depositados en poder del Director General de la OMPI.

---

<sup>21</sup> [http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary\\_singapore.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary_singapore.html)

## **CAPITULO III**

## **CAPITULO III**

### **MARCO JURIDICO DEL DERECHO MARCARIO**

Una vez que hemos dado una pequeña introducción a los que son las marcas y su evolución podemos continuar diciendo que existen diversas instituciones que asisten a nuestra Ley de la Propiedad Industrial, toca el momento de abordar los temas principales de este trabajo, enfocados fundamentalmente a la marca o registro marcario, donde entra a su vez la problemática que se pretende disolver con este pequeño estudio.

#### **4.- Derecho marcario**

La institución jurídica de la marca, desde mi punto de vista muy personal, es la que tiene mayor relevancia en la esfera del Derecho de la Propiedad Industrial, sin soslayar las demás instituciones o figuras jurídicas que lo conforman. La marca, ha sido y será una figura jurídica controvertida, debido a que ha acarreado tanto a los titulares de la marca, como a los diferentes gobiernos de los países en donde se legisla innumerables problemas, ello derivado de la “piratería” y competencia desleal que personas sin escrúpulos y sin la mayor ética comercial han desarrollado.

## 4.1 Concepto

Numerosas son las definiciones doctrinales que se han elaborado en torno a las marcas, todas sin lugar a dudas llevan en sí, huellas de la personalidad del autor que lo define y por ello resulta desgastante transcribir un sin número de estas, así pues he seleccionado la definición de un mexicano que en este caso es David Rangel Medina quien nos dice la definición de marca como *“Todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros”* en su obra La Regulación de la Inventiones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica.

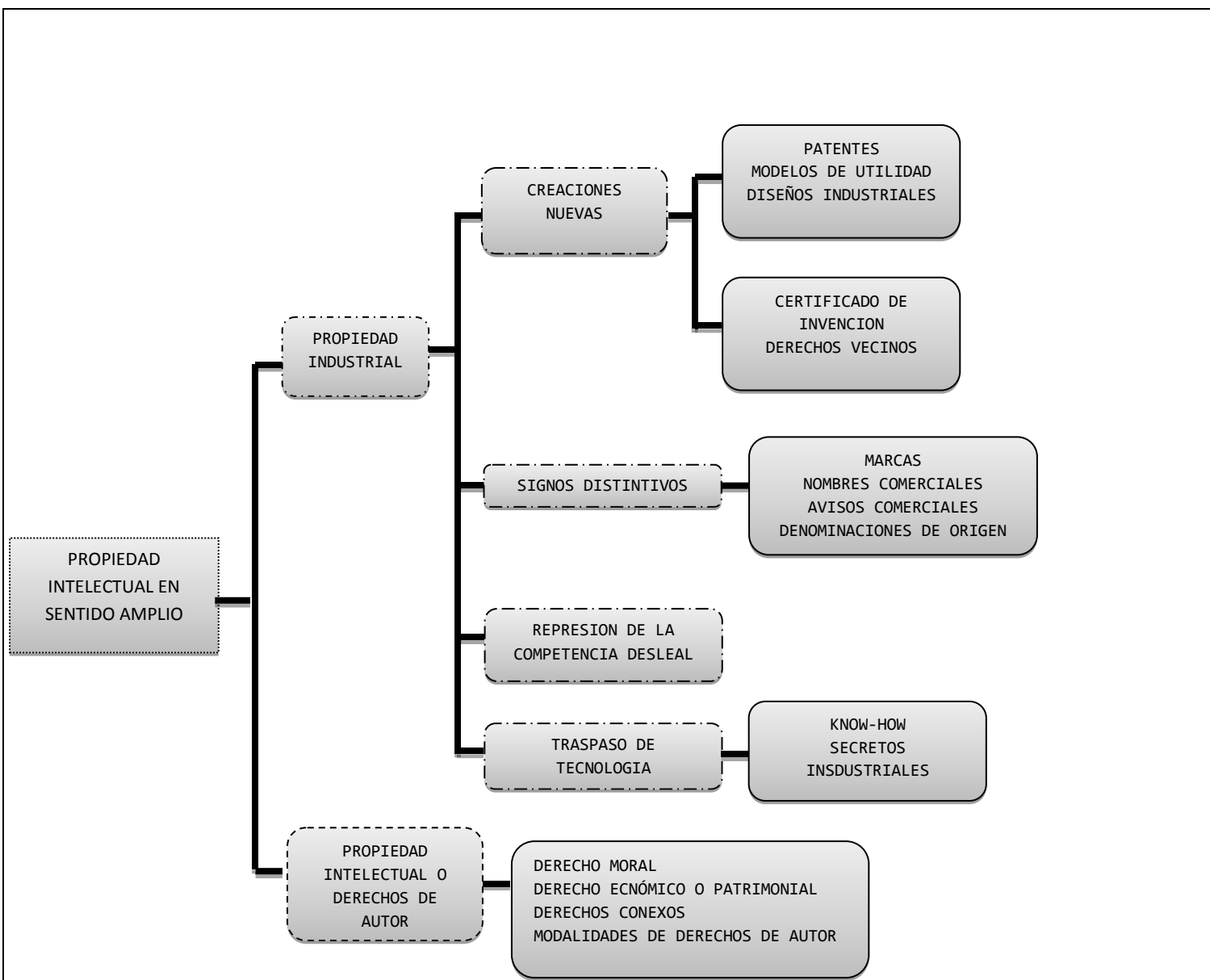
## 4.2.- Concepto legal

Lo podemos encontrar en la Ley de Propiedad Industrial (LPI), misma que en su Artículo 88 nos refiere *“Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”*<sup>22</sup>

## 4.3.- Ubicación de la Propiedad Industrial en el Derecho.

---

<sup>22</sup>Ley de la Propiedad Industrial



#### 4.4.- Fundamento Constitucional

De acuerdo con el Artículo 28 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS del 5 de Febrero de 1917, nos refiere;

*“En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente los relativos a [...]”<sup>23</sup>*

<sup>23</sup>Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Así mismo el Artículo 89, Fracción XV de la misma constitución faculta y obliga al presidente de la República a:

*“Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria...”*.<sup>24</sup>

#### **4.5.- Principales ordenamientos aplicables**

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
- Tratados de Libre Comercio
- Ley de la Propiedad Industrial
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
- Reglas para la presentación de solicitudes y promociones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo
- Ley de Amparo
- Código Federal de Procedimientos Civiles
- Código Penal Federal
- Código de Comercio
- Código Civil vigente en la entidad
- Ley Federal del Trabajo

---

<sup>24</sup> Ídem.

- Ley del Notariado
- Ley Federal de Protección al Consumidor
- Código Fiscal
- Ley del Impuesto Sobre la Renta
- Reglamento de insumos para la salud

#### **4.6.- Naturaleza jurídica**

Adquiere vital importancia el conocimiento de naturaleza jurídica de las marcas, por una parte para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas, como una institución e instrumento protegido y reconocido por nuestro sistema jurídico; por otra parte para establecer con precisión, en atención a la materia, la competencia de los tribunales en caso de un conflicto.

Al respecto, un autor conocido como Luzzato señala que "es imposible interpretar una ley sin haber aclarado primero el principio de Filosofía del Derecho que la inspira, porque muchas veces, de ese principio depende el modo en que debe interpretarse la palabra o la intención del legislador y consiguientemente, el modo en que deben ser resueltas las controversias que surgen continuamente de la aplicación práctica de la ley."<sup>25</sup>

Pensamos que la legislación sobre las marcas se encuentra enmarcada en el derecho público, razón entre otras, por lo que la Ley de Propiedad Industrial establece en su artículo 2 que "Las disposiciones de

---

<sup>25</sup>Fernández Novoa, Carlos. "Derechos de marcas", Editorial Montecorvo, Madrid, 1990, pag. 162.



esta ley, son de orden público y de interés social..."<sup>26</sup>, al Estado personificación jurídica le interesa que el fenómeno de la libre competencia se verifique normalmente, de ahí entonces que se dicten normas tendientes a proteger este derecho y a reprimir la competencia desleal, todo ello sin olvidar la naturaleza jurídica privada originaria de las marcas.

Durante mucho tiempo se admitió que el derecho sobre las marcas, no era sino una manifestación del derecho de la propiedad. La teoría de la propiedad es antigua, en la Edad Media se invocaba a propósito del derecho de las marcas, las acciones *reivindicatio* y *utipossideitis*.<sup>27</sup>

El principio de la propiedad de las marcas fábrica o de comercio se encuentra en la naturaleza misma de las cosas, es la aplicación de las reglas de suprema justicia; a cada quien lo suyo, *suum cuique*. Es la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabrican o se venden.

Es evidente que la marca tiene una relación de carácter funcional con los productos o servicios a los cuales distingue con su marca, en nada afectaría el derecho de propiedad que tiene sobre ésta. En el transcurso del tiempo evolucionó la mencionada concepción sufriendo una radical transformación, de tal suerte que la mayoría de los autores, sostuvieron que la propiedad de la marca era sencillamente relativa, es decir, que aquel que la posee, no la disfruta privativamente, sino en lo que atañe a ciertas personas con sus competidores.

---

<sup>26</sup> Ley de la Propiedad Industrial

<sup>27</sup> De Pina, Rafael. "Derecho Civil Mexicano", Editorial Porrúa, México, 1985, pág. 302.

Desde mi punto de vista, el derecho sobre las marcas puede considerarse como un derecho de propiedad pero en su función social sobre bienes inmateriales, toda vez que el titular de una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, solo en la medida en cuanto a la protección concedida por el Estado, es decir con las modalidades que la ley le impone a ese derecho, ya que por medio de ellas, en cada caso y por exclusión, se podrá determinar el alcance del derecho del titular de la marca

## **CAPITULO IV**

## **CAPITULO IV**

### **REGISTRO DE MARCAS**

Dentro de este capítulo se dan a conocer cuáles son las marcas registrables y bajo qué condiciones se puede realizar su registro, así mismo se da a conocer la forma en cómo se realiza este procedimiento ante el Instituto de la Propiedad Intelectual (IMPI).

#### **5.- Registro de marcas**

En relación con este punto, me refiero fundamentalmente al Derecho Positivo vigente que rige a la materia de la Propiedad Industrial, es inobjetable que dentro de las fuentes del Derecho existe la norma vigente bajo la cual se rigen los destinos de las conductas humanas y acciones jurídicas que se toman en el mundo del ser y del deber ser. Sobre éstas bases, debemos de abarcar en el presente estudio la actual legislación, que por sus características tiene innovaciones a la materia objeto del presente estudio.

##### **5.1.- Marcas registrables**

Para que una marca sea registrable tiene como condiciones que tenga un signo visible, excluyendo del sistema mexicano el registro de sonido y olores que reconocen otros países.

- Características:
  - No deben ser genéricos.
  - No debe haber similitudes entre las marcas.
  - Debe señalar las características del producto.
  - Debe contener un color distintivo.

Nuestra actual legislación en su artículo 89<sup>28</sup> señala de forma genérica aquellas denominaciones, figuras o determinaciones y figuras en forma conjunta, que pueden ser susceptibles a registro, refiriéndose a:

- 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;

*Entendemos esta fracción como el nombre y el logo con el cual se vaya a distinguir, la cual deberá ser idónea para distinguir ese producto o servicio de los demás de su mismo género, por ejemplo: Coca Cola y Pepsi, ambas tienen diferentes nombres, colores, tipo de fuente, etc., es posible diferenciarlas.*

- II. Las formas tridimensionales;

*Esta fracción la podemos explicar de una forma sencilla, ya que la forma tridimensional se refiere al envase que utilizaran, podemos percibir de acuerdo con el ejemplo que antecede que cada marca tiene una botella diferente en lo referente al diseño, no entrando a la característica de la capacidad ya que para ese tipo de producto deben contener determinadas reglas que se encuentran establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que establece la Secretaría de Economía.*

---

<sup>28</sup>Ley de la Propiedad Industrial

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

*Dicha fracción refiere que podremos registrar el nombre comercial debiendo entender por este al que distingue a una empresa que fabrica o comercializa los productos o presta los servicios, como por ejemplo The Coca Cola Company. Así mismo hace referencia a la razón social que es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una empresa y un ejemplo es Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.*

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

*Por último esta fracción nos dice que podemos registrar el nombre de una persona y para ello damos un ejemplo siendo el nombre Ann Taylor quien recientemente registro su nombre en la industria del vestido, teniendo como limitación el hecho de que su nombre se confundiera con alguna marca o un nombre comercial que ya estuviera registrado.*

De lo anterior se desprenden las reglas generales de registrabilidad de una marca, pero como cualquier regla general, se contiene en nuestra legislación las excepciones para ello, mismas que se mencionaran en el siguiente punto del capítulo. Sin embargo, es menester hacer hincapié en que la naturaleza de la marca tanto desde el punto de vista jurídico, económico, como social es básicamente su distinción para identificar ante el público consumidor, los servicios o productos que se van a amparar bajo la misma, ante sus iguales o semejantes en el Mercado Nacional.

## 5.2.- Signos no registrables como marcas

Dentro de nuestra legislación se le conoce como Marcas No Registrables y están son aquellas que carecen de distintividad, letras, caracteres, colores, etc. Como excepción a la regla general, el artículo 90 de la Ley de la Materia establece diversas hipótesis o circunstancias bajo las cuales no se podrá registrar una denominación o signo distintivo, discrepando la suscrita el término de marca, ya que este se configura, una vez que se obtiene el registro respectivo. Amén de la terminología, tal disposición legal establece en forma taxativa las hipótesis en las que no se puede registrar un signo distintivo:

**Artículo 90.-** No serán registrables como marca<sup>29</sup>:

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

*Esta prohibición solo podría encuadrar en la hipótesis de no ser registrable por inducir al error o confusión por presentar movimiento; es decir; que por no estar estática se prestare a confusión acerca de la identidad del signo distintivo, por ello es que la Ley la contempla como no registrable, un ejemplo de ello puede ser si se quisiera registrar el león rugiendo de la Metro Golden Mayer (MGM), que aparece al inicio de cada película, esto es porque en nuestro país se tendría que registrar cada movimiento que esta animación realiza.*

Sirve como sustento la siguiente jurisprudencia:

---

<sup>29</sup>Ley de la Propiedad Industrial

**Época: Décima Época, Registro: 2004936, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.1o.A. J/1 (10a.) y Página: 858**

**MARCAS. DEBE PONDERARSE SU CAPACIDAD DISTINTIVA A EFECTO DE VERIFICAR SI EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN ENTRE ELLAS.**

*Una marca es el instrumento a través del cual un empresario identifica y diferencia en el mercado sus productos y servicios respecto de aquellos que ofertan sus competidores, y el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante el registro correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A efecto de salvaguardar tal prerrogativa, el examen de similitud entre dos signos es una de las instituciones jurídicas fundamentales del derecho marcario, en virtud de que a través de tal análisis se determina, en cada caso, la extensión del derecho exclusivo que un registro otorga a su titular, por lo que dicha evaluación debe llevarse a cabo de la forma más objetiva posible, ya que no sólo tiene como finalidad definir si un tercero está aprovechándose injustificadamente de la reputación de una marca ajena, sino también evitar conceder a un signo inscrito una exclusividad infundada que limite indebidamente a los demás agentes económicos a emplear palabras, frases o símbolos que, por sus características, no pueden generar error en el público respecto del origen comercial de un bien, pues solamente así podrá garantizarse una competencia leal en el mercado a*



través del derecho de propiedad industrial. Para tal efecto, uno de los parámetros que debe ponderarse es la mayor o menor capacidad distintiva que un signo tiene frente al consumidor para identificar el producto o servicio al que se aplica. En ese contexto, una marca goza de un alto carácter distintivo cuando se compone de una palabra, frase o símbolo que carece de significado o que teniéndolo no guarda relación alguna con el bien que distingue (marca arbitraria o de fantasía), supuesto en el cual su inclusión en otro signo eleva la posibilidad de que el público sea inducido al error. Por el contrario, una marca que está compuesta por un elemento que informe de manera indirecta al consumidor una cualidad del producto o servicio (marca evocativa) cuenta con una débil fuerza distintiva y, por tanto, su titular está obligado a soportar la coexistencia de otros signos constituidos por iguales o similares términos evocativos, ya que su coincidencia no es un factor para concluir la existencia de un riesgo de confusión entre ellos.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

**Amparo directo 536/2012. 20 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Hugo René Medina Ramos.**

**Amparo directo 582/2012. Rosa Martha Valdés Castro. 27 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez.**

**Amparo directo 227/2013. Jorge Octavio Almada Nagy. 3 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Olga María Arellano Estrada.**

**Amparo directo 570/2013. Bertha Elena Padilla Ascencio. 20 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Jazmín Bonilla García.**

**Amparo directo 684/2013. CCM IP, S.A. 11 de julio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: ÓliverChaim Camacho.**

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

*Esta fracción cae en dos supuestos de no registro, que son la no distintividad y la descriptividad, además de otorgarse el registro a una persona, se limitaría a sus competidores pues se le daría la exclusividad de utilizar el nombre técnico o de uso común en cuestión.*

*Y el no registrar palabras que se hayan convertido en la designación usual o genérica atiende también a su falta de distintividad, función esencial de la marca. Pues por el uso generalizado por el público, la marca ha perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplica.*

Sirve de apoyo la siguiente Tesis Aislada:

**Época: Décima Época, Registro: 2003650, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.4o.A.54 A (10a.) y Página: 1901**

**MARCAS. CARACTERÍSTICAS DE LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS DÉBILES.**

*La marca es el mecanismo que hace posible la identificación y subsiguiente selección de productos o servicios; permite al consumidor elegir a través de identificar, y hace posible que la oferta de productos o servicios de una clase sea transparente para él; también es un instrumento que se usa y contribuye a forjar mercados, para brindar exclusividad al comerciante que logra acreditar los bienes que ofrece como protección y tutela contra la competencia desleal. Sin embargo, el abuso de tales privilegios de exclusividad puede atentar contra la libre circulación. Así, la distintividad de una marca resulta de la mayor o menor aptitud que tiene para identificar en el mercado a una empresa en particular con el origen comercial del producto o servicio al que se aplica, así como sus peculiaridades y calidad que se publiciten a través de ella. En este contexto, si un signo marcario se encuentra constituido por algún elemento nominativo o gráfico que indique indirectamente al consumidor alguna cualidad del producto que ampara, esto es, que evoca en la mente del consumidor alguna de sus características, es claro que tiene una débil capacidad distintiva y, en consecuencia, el derecho exclusivo que su registro otorga a su titular no puede ser ejercido de forma que impida a sus demás*

competidores emplear, en sus propias marcas, aquellos elementos que describan de la misma forma alguna de las características del producto que pretenda distinguir. Por lo anterior, el titular de un signo descriptivo débil se encuentra obligado, dada la poca fuerza de su marca, a coexistir con otras compuestas por elementos igualmente descriptivos al suyo, razón por la cual, la coincidencia o similitud de signos débiles no es un factor determinante para concluir la existencia de un riesgo de confusión.

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

**Amparo directo 688/2012. Nattura Laboratorios, S.A. de C.V. 21 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Lorena Circe Daniela Ortega Terán.**

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

*Cuando un objeto de arte de carácter tridimensional cae en el dominio público, es claro que su condición como tal no impide adoptarlo como marca para distinguir un producto o un servicio, creando un nuevo derecho exclusivo para tales fines y con las limitaciones especiales y temporales propias de este régimen.*

*El uso de la palabra originalidad, tampoco es lo correcto, pues este más bien se emplea para las obras protegidas por el Derecho de Autor que si es necesario que sean "originales" para merecer la protección otorgada por esta rama de la propiedad intelectual, más en el caso de las marcas el requisito necesario es la distintividad.*

*En el caso de la no registrabilidad por ser la forma usual y corriente de los productos, al caso en que la forma es necesaria en l producto, por ejemplo el refresco en lata, su envase es similar, pese a los colores que los distinguen. Cuando la forma es impuesta por la naturaleza o función industrial del producto, tampoco será registrable como marca ya que al igual que en el caso de las palabras de uso común se limitaría a los demás competidores dándole la exclusiva y carecería de distintividad.*

Sirve de apoyo la siguiente Tesis Aislada:

**Época: Novena Época, Registro: 167689, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.9o.A.107 A y Página: 2811**

**MARCAS. PARA QUE UN ENVASE TRIDIMENSIONAL SEA REGISTRABLE ES NECESARIO QUE CONTENGA CARACTERÍSTICAS RELEVANTES EN SU CONSTITUCIÓN QUE ACREDITEN SU DISTINTIVIDAD Y ORIGINALIDAD Y NO SÓLO LA SIMPLE ADHESIÓN DE DETERMINADOS DISEÑOS.**

*De una interpretación sistemática de los artículos 88 y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el 6 quinquies del*

*Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se advierte que la distintividad y originalidad son los elementos esenciales que debe reunir un signo para ser registrado como marca. Así, la distintividad consiste en diferenciar los productos o servicios que se encuentran en un mercado relevante de otros similares, para que el consumidor pueda individualizarlos y singularizarlos, mientras que la originalidad radica en que el signo propuesto, por su propia fisonomía o por su novedosa aplicación, implique una aportación que haga notable un producto frente a otro de la misma especie. En ese orden de ideas, el artículo 90, fracción III, de la citada ley, interpretado a contrario sensu, prevé que para que una forma tridimensional sea registrable, debe reunir los siguientes requisitos: a) no ser de uso común; b) estar dotada de originalidad que la distinga fácilmente y; c) no tener la forma usual y corriente de los productos protegidos o la impuesta por la naturaleza o función industrial. Consecuentemente, para que un envase tridimensional, por ejemplo, uno en forma de botella, sea registrable como marca, es insuficiente que contenga ciertos rasgos de distintividad, como puede ser la simple adhesión de determinados diseños, pues necesariamente debe tener características de estructura relevantes en su constitución que acrediten los comentados elementos.*

**NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

**Amparo directo 334/2007. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V. 25 de enero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Flores Suárez. Secretaria: Gloria Luz Reyes Rojo.**

***Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 471/2009 resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 41/2010, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 430, con el rubro: "MARCAS. CUANDO SON PROPUESTAS EN FORMA MIXTA (NOMBRE, DISEÑO Y FORMA TRIDIMENSIONAL), Y ESTE ÚLTIMO ELEMENTO NO RESULTA REGISTRABLE INDIVIDUALMENTE, TAL CIRCUNSTANCIA IMPIDE EL REGISTRO DE AQUÉLLAS."***

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

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

*Esta fracción se refiere al nombre que permite distinguir a una cosa, la apariencia de un cuerpo o aquellas formas tridimensionales que ayuden a la descripción del producto o servicio que se ofrece, es decir que tenga inmersas las señales de lo que se pretende registrar como marca como, por ejemplo palabras para describir la calidad, buena, excelente, rico, delicioso etc.*

Sirve como apoyo la siguiente Tesis Aislada:

***Época: Décima Época, Registro: 2008535, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta***

**del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.2o.A.11 A (10a.) y Página: 2773**

**MARCAS DESCRIPTIVAS. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS RELATIVAS A UN BIEN, INVENCIÓN O MECANISMO PARA CUYA FABRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO NO SE REQUIERE DE UNA FORMA O FIGURA ESPECÍFICA.**

*El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, al establecer que no serán registrables como marca las figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse, tiene como finalidad evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes, impidiendo que alguno de ellos se apropie individualmente de alguna forma geométrica o figura que sea de tal naturaleza que todos los demás tengan derecho a usarla, por ser la descripción gráfica típica de algún producto o servicio determinado. Así, para que pueda estimarse actualizada la prohibición referida, es necesario que el producto o servicio en cuestión tenga una naturaleza intrínseca tal, que ciertos dibujos o formas estén indisolublemente asociados a él; es decir, que no puede ser concebido sino mediante determinadas figuras que resulten típicas, icónicas o emblemáticas, pues por su naturaleza o mecanismo de funcionamiento no admiten una representación geométrica distinta (como puede ser una esfera hablando de pelotas o balones; un círculo, tratándose de neumáticos, o un palo alargado, respecto de un bate de béisbol). Sobre tales bases, tratándose de productos consistentes en mecanismos,*



*tecnologías o invenciones cuya naturaleza y funcionamiento no exige de alguna forma determinada (como puede ocurrir con un encendedor que sólo es un sistema de generación de fuego mediante la combinación de un combustible y una fuente de ignición, un radio de frecuencia modulada o un sistema de cómputo), no puede existir una que pueda considerarse descriptiva desde el punto de vista gráfico, pues su operatividad no depende de la manera como físicamente se decida presentarlo, pudiendo implementarse en diferentes dispositivos, tamaños, formas, materiales, colores o usos específicos, que precisamente serán objeto de protección de la Ley de la Propiedad Industrial.*

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

***Amparo directo 524/2014. Abastecimientos Plásticos y Eléctricos, S.A. de C.V. 31 de octubre de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Víctor Hugo Figueroa Carro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Ponente: María Antonieta Azuela Güitrón. Secretario: Ulises Oswaldo Rivera González.***

***Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.***

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

*La condición para ser registrables como marcas es que estén acompañados de elementos de proporcionen distintividad, y si dejamos que letras, números o solo colores queden sin otro elemento que permita distinguirlos es imposible registrarlos como marca, un ejemplo de ello sería querer registrar los números 066, que es el número de emergencia, lo asociamos con ello pero no como una marca.*

Sirve como apoyo la siguiente Jurisprudencia:

**Época: Novena Época, Registro: 163461, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.4o.A. J/85 y Página: 1347**

**MARCAS. SIMILITUD FONÉTICA EN GRADO DE CONFUSIÓN. DEBE ATENDERSE AL ELEMENTO DOMINANTE.**

*Para calificar a las prácticas comerciales como desleales, basta que haya un riesgo de confusión respecto de los propios signos de diferentes empresas, a partir de elementos o razones objetivas capaces de concluir la confundibilidad, por lo que deben ser particular y enfáticamente distintivas, independientes y originales en lo concerniente a su significante y a su significado. Es así que, para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre las marcas en conflicto debe apreciarse: a) La semejanza de la marca en su conjunto; b) La comparación debe hacerse en la totalidad de sus elementos; c) La imitación debe apreciarse por imposición, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, pues se trata de advertir, la*

auténtica impresión o mensaje, que evoca o produce en los consumidores promedio y no de los detalles descontextualizados, ya que no es a partir de ellos que se da el impacto o mensaje publicitario que el consumidor percibe y obtiene de las marcas; y d) La similitud debe percibirse suponiendo que la confusión puede sufrirla el comprador promedio y que preste la atención común y ordinaria. De esta forma, el estudio de la similitud entre marcas debe analizar los elementos o dimensiones que resulten semejantes en conjunto y puede versar sobre diversos aspectos, entre ellos el fonético, conforme al cual, la confusión se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma, se pronuncian en forma similar. Es así que, por ejemplo, del análisis de las marcas "Ego" y "Alter Ego", se aprecia que aun cuando las denominaciones en pugna no coinciden en el número de sílabas o de golpes de voz, la imitación o la similitud en grado de confusión se produce al tener y compartir el mismo factor distintivo que, además, resulta relevante, esto es, la palabra "Ego". En efecto, si bien la marca "Ego" sólo está constituida por este elemento y no tiene alguna otra característica o palabra que la conforme, en comparación con el diverso signo "Alter Ego", compuesta por dos vocablos, reproduce a la primera en su totalidad y conjunto. Por tanto, las marcas "Ego" y "Alter Ego", si bien fonéticamente difieren en grado tenue, el elemento relevante es el signo distintivo "Ego", ya que este componente, por sí solo, domina la imagen de la marca y es el que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son secundarios dentro de la impresión de conjunto, producida por ésta. Como colofón, se tiene que el elemento común en ambos registros marcarios, es el

término "Ego" que a un primer golpe, sea auditivo o visual, es el aspecto que genera y capta la atención por ser el dominante y relevante en ambos registros y es lo que el consumidor percibe en primera instancia y determina que una marca no sea, realmente, distintiva y diferente respecto de la otra.

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

**Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude TronPetit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.**

**Amparo en revisión 419/2008. Subdirector Divisional de Amparos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 21 de noviembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Yaremy Patricia Penagos Ruiz.**

**Amparo directo 324/2008. Arturo Delgado Ramírez. 14 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude TronPetit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.**

**Amparo directo 199/2009. Enrique G. Serna Martínez. 10 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude TronPetit. Secretario: José Pablo Sáyago Vargas.**

**Amparo directo 78/2010. Montes y Compañía, S.A. de C.V. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude TronPetit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.**

**Nota: Sobre el tema tratado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inexistente la contradicción de tesis 320/2010.**

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

*Esta fracción es bastante entendible ya que no se puede registrar como marca alguna frase que este en inglés e intentar registrarla en español como por ejemplo: El Rey de las Hamburguesas en español y que en inglés sería Burger King o que este mismo ejemplo tuviera alguna variación ortográfica para que no se tratara de confundir o una construcción de palabras como cara-libro que en inglés es Facebook.*

Sirve de apoyo la siguiente Jurisprudencia:

**Época: Décima Época, Registro: 2007509, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Materia(s): Administrativa, Tesis: PC.I.A. J/24 A (10a.) y Página: 1299**

**MARCAS. EL ANÁLISIS DEL CARÁCTER DESCRIPTIVO DE UNA DENOMINACIÓN PROPUESTA A REGISTRO, NO SÓLO SE RESTRINGE A LOS VOCABLOS DEL IDIOMA ESPAÑOL, SINO A AQUELLOS QUE SIENDO EN LENGUA EXTRANJERA, SU TRADUCCIÓN CORRESPONDE A PALABRAS NO REGISTRABLES EN ESPAÑOL.**

*La fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé que no son registrables como marca las denominaciones descriptivas de los productos o servicios que pretenden proteger, incluso las que sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o época de los productos. Por su parte, la fracción VI del precepto legal invocado, establece que tampoco lo son la traducción a otros*

idiomas de palabras no registrables, supuesto que indudablemente remite a las diferentes hipótesis de no registrabilidad que regula dicho numeral. De lo anterior se advierte que la referida fracción VI debe relacionarse necesariamente con alguna otra de las prohibiciones de registrabilidad que regula ese precepto; por tanto, el análisis del carácter descriptivo de una denominación propuesta a registro, no sólo se restringe a los vocablos del idioma español, sino a aquellos que, siendo en lengua extranjera, su traducción corresponde a palabras no registrables en español, porque se actualice alguno de los impedimentos del numeral citado.

#### **PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

**Contradicción de tesis 24/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal. 18 de agosto de 2014. Unanimidad de dieciocho votos de los Magistrados: Carlos Ronzon Sevilla, Gaspar Paulín Carmona, Jorge Ojeda Velázquez, Jesús Antonio Nazar Sevilla, Pablo Domínguez Peregrina, Clementina Flores Suárez, José Luis Caballero Rodríguez, Ma. Gabriela Rolón Montaña, María Simona Ramos Ruvalcaba, Jorge Arturo Camero Ocampo, Guadalupe Ramírez Chávez, José Antonio García Guillén, Luz Cueto Martínez, Salvador Mondragón Reyes, Carlos Amado Yáñez, Luz María Díaz Barriga, Armando Cruz Espinosa y Carlos Alfredo Soto y Villaseñor. Ponente: Clementina Flores Suárez. Secretaria: Shirley Monroy Benítez.**

**Tesis y/o criterios contendientes:**

**El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 799/2013, y el diverso sustentado por el primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, al resolver el amparo directo 1043/2011.**

**Nota: De las sentencias que recayeron al amparo directo 799/2013, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y al amparo directo 1034/2011, fallado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primer Región, con residencia en el Distrito Federal, derivaron las tesis aisladas I.1o.A.30. A (10a.) y I.1o. (I Región) 1 A (10a.), de título, subtítulo y rubro: "MARCAS DESCRIPTIVAS. NO SON AQUELLAS CUYO REGISTRO SE SOLICITA EN UN IDIOMA EXTRANJERO DISTINTO DEL INGLÉS O FRANCÉS QUE NO ES DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO CONSUMIDOR PROMEDIO Y NO SE VINCULAN CON UNA VOZ EN CASTELLANO." y "MARCAS. CUANDO SE INTEGRAN POR VOCABLOS EN IDIOMA EXTRANJERO, EL ANÁLISIS DE SI SON DESCRIPTIVAS DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE OFRECEN, PARA EFECTOS DE SU REGISTRO NO DEBE REALIZARSE A PARTIR DE LA TRADUCCIÓN DE AQUELLOS AL ESPAÑOL.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de diciembre de 2013 a las 6:00 horas, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo II, diciembre de 2013, página 1191, y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, Tomo 2, abril de 2012, página 1793, respectivamente.**

***Esta tesis se publicó el viernes 26 de septiembre de 2014 a las 9:45 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.***

**VII.-** Las que reproduzcan o imiten, sin autorización.

*De acuerdo con esta fracción es imposible registrar como marca aquella que imite una que este registrada sin el consentimiento de la "original", como por ejemplo hace algunos años una marca de refresco tenía otro nombre y no porque ese se le haya asignado sino porque dependiendo del grupo social que lo tomara no podía pronunciar Pepsi, sino Peci y hasta hace un par de años la marca "adopto" esa palabra afirmando se trataba de un mismo producto.*

Sirve como apoyo la siguiente Tesis Aislada:

***Época: Novena Época, Registro: 161274, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.4o.A.780 A y Página: 1380***

***MARCAS. FACTORES QUE PERMITEN DETERMINAR OBJETIVAMENTE LA EXISTENCIA DE SIMILITUD EN GRADO DE CONFUSIÓN DE AQUELLAS QUE PRETENDEN REGISTRARSE CON OTRA REGISTRADA Y VIGENTE.***

*La Ley de la Propiedad Industrial establece que no son registrables como marcas, aquellas que sean idénticas o*



semejantes en grado de confusión a otra registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos; esto es, establece la posibilidad de que marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diversos, coexistan en el mercado, siempre que los productos o servicios que amparen sean distintos, a fin de no generar confusión en el público consumidor. Por ello, no basta que los signos sean similares o idénticos para considerar que su uso puede ocasionar confusión en el público consumidor, sino que, además, se requiere que los productos o servicios que amparan sean susceptibles de inducir al error y, de esta manera, generar una competencia desleal, pues la propiedad de una marca tiende, primordialmente, a proteger el prestigio del fabricante, de manera que otro no pueda crear otra semejante que explote las ventajas publicitarias de aceptación de aquélla y de su reputación ante los consumidores. En este sentido, y a fin de determinar si una marca puede generar confusión en el público consumidor respecto de otra registrada y vigente, debe realizarse el análisis de los productos o servicios amparados a partir de diversos factores que, en cada caso, permitan determinar objetivamente la existencia de similitud en grado de confusión, los cuales son: a) Naturaleza. Se refiere al examen físico de los productos o servicios, para lo cual se atiende a su composición, principio de funcionamiento, estado físico, apariencia y valor, desde una perspectiva comercial; b) Destino. Es la aplicación prevista para los productos y servicios, excluyendo cualquier uso accidental que pueda dárseles, este factor pone de manifiesto la necesidad que pretende satisfacer o el problema que busca resolver; c) Utilización. Define la forma en que se usa el producto o servicio para satisfacer su destino; d)

*Carácter de competidor/intercambiable. Se refiere a aquellos productos o servicios que tienen el mismo destino, pues posibilitan al público consumidor a elegir uno u otro a fin de satisfacer la misma necesidad; e) Carácter complementario. Los productos o servicios tienen este carácter cuando existe entre ellos una relación de coexistencia, en el sentido de que uno es indispensable para el otro, y no meramente auxiliar o accesorio; f) Público de referencia. Se refiere a los clientes reales y potenciales de los productos y servicios en litigio, debiendo distinguir entre un consumidor promedio y uno profesional o especializado y, g) Canales de distribución. Este factor se ve reflejado en el tipo y número de agentes que intervienen en la venta o distribución de los productos y servicios. Cabe señalar que estos factores no pueden analizarse aisladamente, pues el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan a la relación entre los productos sometidos a estudio.*

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

***Amparo directo 62/2011. Honeywell International, Inc. 2 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude TronPetit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza.***

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

*Queda prohibido registrar los escudos, banderas o emblemas de un país o todo lo relativo dentro de este ya que pueden causar grandes confusiones no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional y es claro que este tipo de signos distintivos son exclusivos de la nación que los contiene.*

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

*Al igual que la fracción anterior no se pueden reproducir signos, sellos oficiales, monedas, billetes o cualquier otro papel moneda que pertenezcan a determinada nación como signos gubernamentales, ya que están protegidos por esta ley y son exclusivos. Tan es así que en nuestro país podemos observar que en las ferias existen lo billetes de juguete que son impresos en otro tipo de papel y deben contener alguna nota que diga no contienen validez.*

Sirve como apoyo la siguiente Tesis Aislada:

**Época: Décima Época, Registro: 2008348, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.1o.A.84 A (10a.) y Página: 1952**

**MARCAS. LA PROHIBICIÓN DE SU REGISTRO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO SÓLO DEBE EXAMINARSE A LA LUZ DE LA**

**IMITACIÓN O LA REPRODUCCIÓN QUE EL SIGNO PROPUESTO REFLEJE RESPECTO DE LOS NOMBRES O LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE CONDECORACIONES, MEDALLAS U OTROS PREMIOS OBTENIDOS EN EXPOSICIONES, FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS CULTURALES O DEPORTIVOS, SINO TAMBIÉN EN FUNCIÓN DE LA EVENTUAL ASOCIACIÓN CONCEPTUAL ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE AMPARA Y LA NATURALEZA DE ESAS ACTIVIDADES.**

*Si bien el artículo 90, fracción IX, de la Ley de la Propiedad Industrial, que prohíbe el registro de una marca que reproduzca o imite el nombre o la representación gráfica de las condecoraciones, medallas o premios que se entreguen en exposiciones, ferias, congresos y eventos deportivos o culturales, no prevé expresamente como un aspecto a considerar para determinar la procedencia del registro el tipo de producto o servicio que se pretende amparar con el signo propuesto, no debe perderse de vista un aspecto fundamental, consistente en que la distintividad de la que debe estar dotada una marca no puede desvincularse de los productos o servicios cuya protección e identificación se pretende. Entonces, la actualización de la hipótesis normativa examinada debe evaluarse no sólo a la luz de la reproducción o imitación de un signo marcario respecto del nombre de las condecoraciones, medallas o trofeos entregados en eventos culturales o deportivos, sino también a partir de la eventual relación o asociación que pudiera hacerse entre aquél y estos últimos por la afinidad entre la naturaleza de la competencia o concurso y los servicios o productos que se pretenden amparar, de otro modo, la prohibición establecida en el precepto mencionado se centraría en un examen exclusivo sobre el signo, siendo que*

*tanto éste, como los productos o servicios a los que se aplica son los que conforman una marca.*

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

***Amparo directo 470/2014. Alfredo TameBaude. 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre.***

***Esta tesis se publicó el viernes 30 de enero de 2015 a las 9:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.***

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

*Esta fracción es muy similar a las anteriores ya que no se puede registrar como propia una condecoración, medalla o premios oficiales, el mejor ejemplo que puede dar es que en algún concurso de alguna escuela otorguen medallas similares a aquellas que se hayan entregado en alguno de los juegos olímpicos y siendo así se quisiera registrar como propia.*

Sirve como apoyo la siguiente Tesis Aislada:

***Época: Décima Época, Registro: 2001439, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.4o.A.15 A (10a.) y Página: 1939***

**PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD DE LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE UNA MARCA QUE INDIQUE LA DENOMINACIÓN GEOGRÁFICA, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY RELATIVA.**

*La fracción X del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca las denominaciones geográficas, propias o comunes, los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su origen, entendiendo por denominación geográfica el nombre de una región o área geográfica delimitada del territorio nacional, amén de ser una connotación geográfica general y pública, de la cual no puede alguien apropiarse. En este contexto, la prohibición regulada en el citado precepto debe entenderse dirigida a los casos en que la indicación del lugar de procedencia del producto o servicio pueda originar confusión o error por no corresponder al lugar de origen de los productos o servicios, lo que puede derivar en un engaño para el público, pues está condicionada a que el lugar de procedencia de "las denominaciones geográficas, propias o comunes y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos", se caracterice por la producción del producto o servicio a registrar. Consecuentemente, serán registrables las marcas si el lugar del que derivan no se caracteriza por producir el producto o servicio que pretende ampararse, ya que no existirá confusión en el público consumidor, al no ser característicos de ese espacio geográfico. Además, el fin que se persigue es evitar la monopolización del nombre habitual del producto o servicio que pretende protegerse, pues considerar lo*

contrario implicaría que se pudieran sustraer del lenguaje comercial y publicitario términos que todos los productores y comerciantes tienen derecho a utilizar en el etiquetado y publicidad de sus productos o servicios; por tanto, su razón legal es evitar la competencia desleal, para lo cual debe analizarse la falta de carácter distintivo de la marca por proporcionar al público información de sus propiedades y características, y la necesidad de mantenerlos libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por quienes operen en el correspondiente sector del mercado.

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

**Amparo directo 41/2012. José Luis Evia Góngora. 26 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Angela Alvarado Morales.**

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

*Esta fracción se refiere a la prohibición de registrar como marca al signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen, no solo con los productos, sino con las personas al utilizar su gentilicio, un ejemplo de ello es el mole de San Pedro Actopan, no pueden registrar el nombre del lugar donde se lleva a cabo*

*la feria, ya que es un lugar no utilizable como marca del mole, ya que esto puede causar una confusión en cuanto al lugar de procedencia.*

Sirve como apoyo la siguiente Jurisprudencia:

**Época: Novena Época, Registro: 161566, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.6o.A.53 A y Página: 2072**

**MARCAS. LOS GENTILICIOS SON REGISTRABLES SI EL LUGAR DEL QUE DERIVAN NO SE CARACTERIZA POR PRODUCIR EL PRODUCTO O SERVICIO QUE PRETENDE AMPARARSE MEDIANTE AQUÉLLAS.**

*De conformidad con la fracción X del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial no serán registrables como marcas, las denominaciones geográficas, propias o comunes y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia; sin embargo, tal prohibición no implica, necesariamente, la imposibilidad del registro de gentilicios, pues de la simple redacción del referido precepto se advierte que no es absoluta, sino que está condicionada a que el lugar del que deriven se caracterice por la producción del producto o servicio a registrar, tan es así que en su última parte se precisó que no serán registrables cuando puedan originar error o confusión en cuanto a su procedencia. Consecuentemente, los gentilicios son registrables si el lugar del que derivan no se caracteriza por producir el producto o servicio que pretende ampararse mediante la marca, pues en ese caso*



no existirá confusión en el público consumidor, al no ser característicos de ese espacio geográfico.

**SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

**Amparo directo 104/2010. Von Dutch Originals, LLC. 2 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Flores Suárez.**

**Secretaria: Gloria Luz Reyes Rojo.**

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

*Aquí se complementa la fracción anterior, la prohibición está dirigida a evitar la confusión que podría generar que un vendedor utilice cierta denominación de poblaciones o lugares asociados con ciertos productos, lo que adicionalmente podría redundar en un detrimento para la competencia y aún para el producto mismo, por ejemplo otorgar la marca "Pénjamo" para el tequila, esto limitaría a los demás comerciantes del producto, además de que la calidad del producto con esa marca dependería el prestigio de los demás comerciantes de tequila de la región, además de que estos no podrían usar dicha denominación.*

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

*Esta fracción hace referencia a que nadie puede registrar el nombre o seudónimo de una persona famosa, ya que ellos son los únicos dueños de esta y así están registrados, mucho menos otra persona puede utilizar la firma de alguna persona "famosa", ya que esto trae como consecuencia que alguien tenga la fama de otro personaje, un ejemplo de ello y de acuerdo con la modernización que hemos tenido en internet hoy en día existen "youtubers" una de ellas es Yuya o Werever, los cuales ya son famosos dentro de las redes sociales y yo no podría firmar como uno de ellos y con ello intentar registrarla como mía.*

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

*La protección que se otorga en este precepto a las figuras tuteladas, son por Derechos de Autor y se debe en gran medida a la práctica, pues se han dado innumerables casos en que por un lado se registraba la marca y por otro existía una obra protegida o una reserva de derechos. Un ejemplo de ello es querer aprovecharse de la fama de un personaje que va dirigido al público infantil y así registrar una marca de ropa para niños con el nombre de dicho personaje, lo cual trae como consecuencia crear confusión entre el consumidor.*

Sirve como apoyo la siguiente Tesis Aislada:

**Época: Novena Época, Registro: 162500, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.7o.A.753 A y Página: 2408**

**PROPIEDAD INDUSTRIAL. SE ACTUALIZA LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE UNA MARCA, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY RELATIVA, CUANDO EL SIGNO MOTIVO DE LA SOLICITUD REPRODUCE LAS SIGLAS DE UN ORGANISMO GUBERNAMENTAL EXTINTO, SI CAUSA UN IMPACTO SOCIAL IMPORTANTE EN LA POBLACIÓN, SUSCEPTIBLE DE INDUCIR AL ERROR.**

*De conformidad con la referida porción legislativa, está proscrito el registro de aquellas marcas que contengan denominaciones susceptibles de inducir a error, como son las falsas indicaciones sobre las cualidades de los productos que pretendan proteger. En ese tenor, si el signo marcario motivo de la solicitud de registro reproduce las siglas de un organismo gubernamental extinto, pero causa un impacto social importante en la población, susceptible de inducir al error, es incuestionable que se actualiza la referida prohibición, atento a que es factible que el consumidor adquiera productos bajo la creencia de que se trata de los mismos que antaño ofertaba aquel ente. Así, un ejemplo de lo anterior, se presenta si la denominación que se pretende patentizar corresponde a las siglas de la entonces Compañía Nacional de Subsistencias Populares, es decir, CONASUPO, creada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de abril de 1965 como un instrumento político en materias agrícola, comercial y social, siendo uno de sus*

*objetivos primordiales, otorgar subsidios para el apoyo de la producción y consumo prioritario de productos de primera necesidad como el maíz, la leche y diversos granos y leguminosas, con un sentido social de beneficio a los grupos más vulnerables del país, porque a pesar de que dicho organismo público descentralizado se extinguió mediante decreto publicado en el señalado medio de difusión el 24 de mayo de 1999, al estar vigente en el país cerca de 34 años causó un impacto social importante en la población, de tal suerte que, acceder al registro pretendido implicaría que el consumidor, al encontrar en el mercado productos que contengan la marca CONASUPO, incurra en la falsa creencia de que están subsidiados por el Estado y que, por ello, le resultarán más económicos.*

**SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

***Amparo directo 631/2010. Dydza Abarrotera, S.A. de C.V. 18 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Juan Daniel Torres Arreola.***

**XV.-** 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.

*Esta fracción es el complemento de las fracciones anteriores, pues su fin es proteger al público de no caer en error o confusión en cuanto a la naturaleza de los productos o*

*servicios que se pretenden amparar con la marca, ya sea porque hagan pensar en la existencia de una falsa relación comercial o pensar que se opera bajo las normas de un organismo público.*

Sirve de apoyo la siguiente Tesis Aislada:

**Época: Décima Época, Registro: 2005557, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. XIII/2014 (10a.) y Página: 1517**

**PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 98 BIS DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER LO RELACIONADO CON LA ESTIMACIÓN DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA QUE EMITE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.**

*El análisis de los artículos 90, fracción XV, 98 bis, 98 bis-1, 122, 151, fracción I y 192 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, permite establecer que la estimación de marca notoriamente conocida que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para negar o cancelar el registro de otra igual o semejante, no significa que pueda tener por demostrado ese hecho a partir de un juicio de valoración subjetivo y sin sustento, ya que para ello debe comprobar, a través de cualquiera de los medios de prueba autorizados por la ley, que la marca de que se trata es conocida por un determinado sector del público o de los círculos comerciales en el país y, además, debe señalar las causas especiales o razones particulares que tome en consideración*

*para arribar a tal conclusión. En tal sentido, el artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, en cuanto faculta al Instituto para estimar como notoriamente conocida una marca, no viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que el pronunciamiento relativo únicamente surte efectos en el procedimiento en que se emite y, por ende, la circunstancia de que el referido precepto legal no prevea un periodo de vigencia para la estimación de marca notoriamente conocida, no genera incertidumbre sobre su ámbito temporal de validez.*

**Amparo directo en revisión 3488/2013. Comaxim, S.A. de C.V. 27 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.**

**Amparo directo en revisión 3441/2013. Comaxim, S.A. de C.V. 8 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Martha Elba de la Concepción Hurtado Ferrer.**

**Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.**

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

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

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

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

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

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

*La figura de “Marca Notoriamente Conocida” ingresa a nuestra legislación con las reformas del 16 de Junio de 2005, la cual se crea por la necesidad de protección que este tipo de marcas requieren y más que nada para buscar la protección del consumidor, ya que en cuantiosas ocasiones estos fueron*

engañados al comprar un producto que ostentaba ser de determinada marca notoriamente conocida, pensando que se trataba del producto original cuando en realidad se trataba de una persona ajena al propietario de la marca conocida, aprovechándose del prestigio que esta ya tenía pero que no tiene un registro en México.

Sirve como sustento la siguiente Jurisprudencia:

**Época: Décima Época, Registro: 2000016, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 2/2011 (10a.), Página: 2887**

**MARCAS. SU REGISTRO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

La indicada norma legal establece que no es registrable como marca la que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios; asimismo, prevé una excepción a esa regla, consistente en que podrá registrarse una marca idéntica a otra ya registrada, si la solicitud la plantea el mismo titular para aplicarla a productos o servicios similares. Esto es, para obtener el registro de una marca idéntica a otra registrada con anterioridad se requiere que la solicitud la plantee el mismo titular de la marca registrada y que ésta sea para aplicarla a los mismos productos o servicios. Ahora bien, conforme al principio general de derecho relativo a que las leyes que establecen excepciones a las reglas son de estricta interpretación y no



*pueden hacerse extensivas por analogía o por mayoría de razón a situaciones diversas de las expresamente previstas, se concluye que la aludida excepción debe interpretarse de manera estricta y aplicarse únicamente a los casos en que la solicitud la plantee el titular de la marca registrada y no para aquellos en que la presente persona distinta, aun cuando esta última exhiba documento a través del cual el titular de la marca registrada expresa su consentimiento para que se otorgue el registro marcario solicitado, y ambos pertenezcan al mismo grupo económico; estimar lo contrario, implicaría que existan dos registros respecto de una marca idéntica, obligando al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a expedir dos títulos a personas distintas sobre una misma marca.*

***Contradicción de tesis 347/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona Silva.***

***Tesis de jurisprudencia 2/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once.***

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

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

*Esta fracción es de vital importancia para el tema que nos ocupa ya que en base a esta en un futuro, terceros interesados pudieran oponerse al registro de una marca que sea igual o semejante visual o ideológicamente a su registro o solicitud y se aplique a los mismos productos o servicios o está dirigida al mismo público consumidor, pues actualmente es únicamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien realiza de oficio el estudio de la marca propuesta a registro y quien tiene como exclusiva la facultad de oponerse o no al otorgamiento de nuevos registros.*

*Tan es así, que el hecho de que exista una marca ya registrada a otra que es similar o idéntica a la cual se le haya otorgado el registro por error, inadvertencia o diferencia de apreciación de la autoridad, resulta en menoscabo de quien probablemente realizo importantes inversiones en introducir el producto o servicio al mercado.*

*Es por ello que al establecer un procedimiento de oposición al registro de marcas lograría evitar una afectación al titular previo de derechos o de una solicitud con fecha legal anterior de una marca igual o semejante a la que se pretende registrar, para los mismos o similares productos o servicios, así como el posible perjuicio al público consumidor.*

Sirve como apoyo la siguiente Tesis Aislada:

**Época: Novena Época, Registro: 163607, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario**

**Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.4o.A.731 A y Página: 3119**

**MARCAS. NO SE ACTUALIZA LA NEGATIVA DE SU REGISTRO, CUANDO LA PERSONA MORAL SOLICITANTE PERTENEZCA AL MISMO GRUPO ECONÓMICO QUE EL TITULAR DE OTRAS MARCAS IDÉNTICAS O SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN PREVIAMENTE REGISTRADAS.**

*Cuando una persona moral solicita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de una marca y pertenece al mismo grupo económico que el titular de otras idénticas o semejantes en grado de confusión previamente registradas, no se actualizan las hipótesis prevista en el artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial. Lo anterior es así, pues el comercio de intangibles -como las marcas- no está prohibido, sino por el contrario, se reconoce como una forma de especulación en el mercado, máxime si existe consentimiento del titular de la marca para su uso, aunado a que la legislación mexicana reconoce varios tipos de sociedad dominatriz o controladora, como son: a) dominatriz pura; b) sociedad mercantil controladora, sociedad o unidad de fomento; c) dominatriz familiar; d) dominatriz administrativa, y e) dominatriz en asociación y participación, las que, en conjunto con sus controladas, forman parte de un grupo económico o de interés común. Por ello, la negativa de registro de una marca en la hipótesis descrita desconocería que entre el solicitante de la marca y el titular de las registradas previamente prevalece un interés común que tiene como premisa o presunción una política comercial homogénea y consistente del grupo empresarial, y restringiría injustificadamente el comercio*

de un intangible, razón por la que con apoyo en el artículo 55 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y atendiendo a que no hay incompatibilidad sino coincidencia de intereses por el esquema de concentración, no se actualiza la regla prohibitiva del citado artículo 90, fracción XVI, al no existir riesgo de competencia desleal ni de aprovechamiento del prestigio que en el mercado tiene o ha adquirido una marca, además de que no se demuestra que llegue a crearse confusión entre el público consumidor, pues en el caso se evoca el prestigio del grupo empresarial, de acuerdo con sus políticas comerciales y corporativas.

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

**Amparo directo 212/2010. The Bank of Nova Scotia. 12 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude TronPetit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.**

**Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 347/2011, de la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 2/2011 (10a.) de rubro: "MARCAS. SU REGISTRO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL."**

**XVIII.-** Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial

haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

*Esta última fracción refiere que no es procedente el registro de una marca cuando previamente se ha publicado un nombre comercial, no puede coexistir aunque los efectos de la publicación de dicho nombre comercial se limiten a la zona geográfica de la clientela efectiva, pues el registro de la marca tiene efectos a nivel nacional, es decir, abarcaría necesariamente la zona geográfica de la clientela efectiva del nombre comercial, es por ello que la Ley prohíbe su registro a menos de que se declare un uso anterior de la marca o un mejor derecho.*

Se puede observar que las hipótesis de no registrabilidad de un signo distintivo, tienden fundamentalmente a proteger los derechos inherentes del titular de un registro marcario, por lo que hace a los aspectos jurídico – económico y comercial, así mismo se protege a la colectividad, bajo la cual se encuentran diversos productores, en caso de denominación de origen, como el público en general, quien al final de cuentas es el que se resulta engañado en su momento por aquellos “piratas comerciales” que existen hasta la fecha y cada vez más se van intensificando, aunque es probable que nuestra actual legislación varíe en cuanto a algunas, la celebración del Tratado Trilateral de Libre Comercio entre Canadá, Estado Unidos de América y México, el fondo y objetivo de tales normas jurídicas no podrán variar, ya que la protección de la Propiedad Industrial no puede ser considerada única y exclusivamente a

nivel nacional, sino que tal protección se extiende a todos y cada uno de los países del mundo, y fundamentalmente protege los intereses personales en función al beneficio colectivo que el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial establece, así como nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es por ello que los preceptos legales de registrabilidad y no registrabilidad de un signo son fuente de la marca en virtud de que el Derecho Positivo es la vida y existencia de cualquier institución jurídica ya sea en nuestro país o a nivel internacional.

Sirve como apoyo la siguiente Jurisprudencia:

**Época: Novena Época, Registro: 194786, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.3o.A. J/22 y Página: 686**

**MARCAS, CONFUSIÓN DE. ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.**

Si en el caso a estudio no se presenta el problema de que sólo hubieran sido reservados determinados elementos de la marca, la regla aplicable, es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus

elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación. La similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión y, de manera secundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

#### **TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

**Amparo en revisión 146/81. Laboratorios Miles de México, S.A. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos.**

**Amparo en revisión 746/81. Intercontinental Hotels Corporation. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos.**

**Amparo en revisión 1829/81. Hardy Spicer Limited. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.**

**Amparo en revisión 60/82. Barco of California. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos.**

**Amparo en revisión 1459/79. Kern Foods, Inc. 3 de mayo de 1982. Unanimidad de votos.**

**Amparo en revisión 3193/96. Marcas Asociadas, S.A. de C.V. 24 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.**

### **5.3.- Marcas no registrables por ser signos ilícitos**

Estos son:

- Armas, escudos y emblemas de la nación;
- Armas, escudos y emblemas de ciudades y estados mexicanos y de ciudades y naciones extranjeras;
- Denominaciones, siglas, símbolos o designación verbal de organizaciones reconocidas oficialmente;
- Nombres, sellos, firmas y retratos (sin autorización de interesados o parientes colaterales hasta el cuarto grado);
- Obras protegidas por derechos de autor;
- Signos contrarios a la moral, a las buenas costumbres o a las leyes.<sup>30</sup>

### **5.4.- Marcas no protegibles por ser signos engañosos**

Las cuales son:

- Denominaciones geográficas cuando puedan originar confusión en cuanto a la procedencia de los productos o servicios;
- Signos engañosos sobre la calidad de la mercancía.

---

<sup>30</sup>Ley de la Propiedad Industrial



## **5.5 Marcas no protegibles por formar parte de derechos de terceros**

Siendo las:

- Marcas notoriamente conocidas,
- Marcas registradas o en trámite de registro
- Nombres comerciales usados con anterioridad a la fecha legal o fecha de primer uso declarado en la solicitud.

## **5.6.- Marcas Colectivas, Notoriamente conocidas y famosas**

Nuestra legislación señala las características de cada una de ellas las cuales son:

*De las Marcas Colectivas*

- ✘ Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.
- ✘ Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso.
- ✘ La marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación. Las marcas colectivas se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en la Ley para las marcas.

*De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas.*

- Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.
- Una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor. A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.
- La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.
- La protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas. Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria, la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama<sup>31</sup>.

### **5.7.- Clasificación de las marcas**

Antes de entrar a la clasificación de las marcas es importante mencionar que es la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad

---

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

Intelectual), siendo la principal fuente de datos en el mundo sobre el sistema de P.I., así como sobre estudios empíricos, informes y datos sobre P.I.<sup>32</sup>

Los solicitantes de protección nacional o internacional de la P.I. deben determinar si su creación es novedosa o si un tercero ha obtenido o reivindicado la propiedad. Para ello es necesario examinar enormes cantidades de información. Las clasificaciones internacionales facilitan esas búsquedas al organizar la información relativa a las invenciones, las marcas y los dibujos y modelos industriales en estructuras indexadas y manejables que permiten recuperarla fácilmente. Dentro de las clasificaciones internacionales más importantes y que atañen a las marcas se encuentran:

- ✓ Clasificación de Niza: Es un sistema internacional utilizado para clasificar productos y servicios. La Clasificación de Niza fue establecida en virtud del Arreglo de Niza en 1957 y es revisada constantemente por el Comité de Expertos de la Unión de Niza.
  
- ✓ Clasificación de Viena: Es un sistema jerárquico que clasifica los elementos figurativos de las marcas en categorías, divisiones y secciones, en función de su forma. La Clasificación de Viena fue establecida en virtud del Arreglo de Viena en 1973 y es revisada constantemente por el Comité de Expertos de la Unión de Viena.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup><http://www.impi.gob.mx/>

<sup>33</sup><http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1912/6.pdf>

Siendo la que nos interesa la Clasificación de Niza la cual se encarga de La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas esta fue establecida en virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomática celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, y modificado en 1979.

Los países parte en el Arreglo de Niza constituyen una Unión particular en el marco de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Estos países han adoptado y aplican la Clasificación de Niza a los fines del registro de marcas.<sup>34</sup>

A efectos del registro de marcas, cada país que es parte en el Arreglo de Niza debe aplicar la Clasificación de Niza, ya sea como sistema principal o como sistema subsidiario, y hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales relativos a sus registros de marcas los números de las clases de la Clasificación en las que están comprendidos los productos y servicios para los que se registran las marcas.

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

---

<sup>34</sup>Castrejón García, Eduardo Gabino. "Tratado teorico-practico de los derechos de autor y de la propiedad industrial: doctrina, legislación, jurisprudencia y formularios", Editorial Distribuidor, México, 2001, pág. 163.

Intelectual (ARIPO). La Clasificación de Niza también se aplica en varios países que no son parte en el Arreglo de Niza.<sup>35</sup>

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

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

Desde la entrada en vigor del Arreglo de Niza, el 8 de abril de 1961, el Comité de Expertos ha celebrado 24 sesiones, y cuenta entre sus logros más importantes la revisión general en cuanto a la forma de la lista alfabética de productos y servicios (a finales de los años 70); la modificación sustancial del texto de las observaciones generales, los títulos de las clases y las notas explicativas (en 1982); la adición de un “número de base” para cada producto o servicio que figura en la lista alfabética (en 1990), que permite al usuario ubicar fácilmente el producto o servicio equivalente en la lista alfabética de las distintas versiones lingüísticas de la

---

<sup>35</sup>Idem., p.211.

Clasificación, así como la revisión de la clase 42, con la creación de las clases 43 a 45 (en 2000).<sup>36</sup>

En el curso de su vigésima cuarta sesión, celebrada en abril de 2014, el Comité de Expertos, que actualmente celebra sesiones anuales en lugar de quinquenales, adoptó los cambios que habrían de introducirse en la décima edición, versión 2014 de la Clasificación de Niza.

Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial que son las siguientes:

### **Productos**

#### Clase 1

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

#### Clase 2

Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

#### Clase 3

---

<sup>36</sup><http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

#### Clase 4

Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.

#### Clase 5

Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

#### Clase 6

Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

#### Clase 7

Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.

### Clase 8

Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

### Clase 9

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

### Clase 10

Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

### Clase 11

Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

### Clase 12

Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

### Clase 13



Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

#### Clase 14

Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

#### Clase 15

Instrumentos de música.

#### Clase 16

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

#### Clase 17

Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

#### Clase 18

Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

#### Clase 19

Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

#### Clase 20

Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

#### Clase 21

Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

#### Clase 22

Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

### Clase 23

Hilos para uso textil.

### Clase 24

Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

### Clase 25

Vestidos, calzados, sombrerería.

### Clase 26

Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

### Clase 27

Alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.

### Clase 28

Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

### Clase 29

Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

### Clase 30

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

#### Clase 31

Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.

#### Clase 32

Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

#### Clase 33

Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

#### Clase 34

Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

### **Servicios**

#### Clase 35

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

#### Clase 36

Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

Clase 37

Construcción; reparación; servicios de instalación.

Clase 38

Telecomunicaciones.

Clase 39

Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

Clase 40

Tratamiento de materiales.

Clase 41

Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42

Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.

Clase 43

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Clase 44

Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45

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

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicara en la Gaceta la lista alfabética de productos y servicios con indicación de la clase de la que este comprendido cada producto o servicio. Los productos y servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se consideran especies, se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan esta. El IMPI establecerá los criterios e interpretación y aplicación hasta esta clasificación. Cabe destacar que la legislación mexicana nos advierte como es que deben citarse dichas clases, al caso se cita, por analogía, la tesis aislada I.4o.A.29 A (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito en materia Administrativa, visible en la página 2097 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 3, enero de 2013, Décima Época, de rubro y texto siguientes:

**MARCAS. EN LA SOLICITUD DE REGISTRO RELATIVA DEBEN ESPECIFICARSE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DESEAN PROTEGERSE Y QUE PERTENECEN A UNA MISMA CLASE.**

*De los artículos 93 de la Ley de la Propiedad Industrial y, 57 y 59 de su reglamento, se advierte que es necesario que en la solicitud de registro de una marca se especifiquen los productos o servicios que desean protegerse y que pertenecen a una misma clase, por así disponerlo expresamente y porque el señalamiento de bienes y servicios amparados por una marca debe estar claramente determinado y especificado, de manera que no haya duda de lo que comprenden. Lo anterior es así,*

*pues no basta citar una clase que puede contemplar bienes o servicios de distinta naturaleza o finalidad, sino que debe señalarse concretamente cuáles son los que pretenden protegerse, con la máxima especificidad posible, a fin de salvaguardar el principio de seguridad jurídica, de respetar la disponibilidad de los registros y evitar que se propicien marcas que tabiquen mercados e incluyan temas indeterminados o discutibles que, por su vaguedad, puedan llegar a limitar el libre comercio y adjudicar privilegios que amenacen el libre juego y concurrencia. En consecuencia, no puede atenderse únicamente a la clase para registrar una marca, habida cuenta que de presentarse un problema de similitud entre productos, deberá tenerse en cuenta la información detallada y determinada para resolver eventuales conflictos; esto es, todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre productos o servicios, pues la agrupación de clases señalada en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas vigente, establecida en el Arreglo de Niza, no constituye, per se, un indicio de similitud entre productos, toda vez que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta los factores indicados.*

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

*Amparo directo 480/2012. Beckman Coulter, Inc. 4 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit.*

### **5.8.- Procedimiento para el registro de marcas**

Nuestra legislación permite a una persona hacer uso de una marca sin que para ello tenga que registrarla, sin embargo es recomendable que quien use una marca, la registre a fin de protegerla frente a terceros y así adquirir la facultad de utilizarla en exclusividad.<sup>37</sup>

Dicho lo anterior el Artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, advierte que el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante el registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En relación a la solicitud de registro de la marca, dadas las características de nuestra legislación en Propiedad Industrial puede pensarse que incurre en un exceso al establecer reglas y formas específicas para concretar una solicitud de un registro marcario. Esta etapa es la llave tanto desde el punto de vista jurídico formal, como desde el ámbito de protección comercial, con que se inicia propiamente dicho, la institución del registro marcario o marca.<sup>38</sup>

Los artículos 113, 114, 115, 116, 117 y 118 de la actual Ley de la Propiedad Industrial, así como el capítulo único del título tercero y el Reglamento de la Ley de la Materia actualmente vigente, regulan el aspecto formal que debe reunir la solicitud del registro respectiva.

Este trámite se realiza ante:

---

<sup>37</sup>Núñez Ramírez, Alicia Yolanda. "Efectos jurídicos del uso de la marca en el derecho mexicano, Editorial Porrúa, México, 2002, pág. 56.

<sup>38</sup>González Bueno, Carlos. "Marcas notorias y renombradas", Editorial La Ley, Madrid, 2005, pág. 87.



- ✓ IMPI
- ✓ OFICINA REGIONAL DEL IMPI
- ✓ DELEGACIONES ESTATALES DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA

De manera personal o por transmisión telefónica facsimilar, presentando en este último caso la solicitud al días iguiente hábil, acompañado de anexos (especialmente recibo de pago sellado con la fecha de envío por fax) y comprobante de recepción por parte del IMPI.

### **5.8.1.- Solicitud**

En México, el procedimiento de registro de marcas inicia con la presentación del formato único de solicitud de registro de marcas, que también se puede utilizar para el registro de marcas colectivas, de avisos comerciales y para nombres comerciales. De esta forma todas las solicitudes deben cumplir con ciertos requisitos, para lo cual el artículo 179 de la Ley, dispone que toda Solicitud o promoción dirigida al Instituto se presentara por escrito y redactada en idioma español, en caso de que presenten documentos en idioma diferente, entonces los documentos deberán acompañarse de su traducción al español.<sup>39</sup>

Deberán de ser presentadas en formato original y acompañarse de dos copias debidamente requisitadas, señalando con toda claridad los datos a los que se refiere el artículo 113 de la multicitada Ley:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

---

<sup>39</sup>Ley de la Propiedad Industrial

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

III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y

V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.

Asimismo deberá indicarse lo siguiente:

- a) Cuando se conozca el número de la clase a que corresponda los productos o servicios para los que se solicita el registro de conformidad con la clasificación establecida en ese reglamento;
- b) Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva.

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

La solicitud se presentara en tres ejemplares. La firma autógrafa del solicitante deberá aparecer en todos los ejemplares. En su caso, un ejemplar de la marca deberá estar en cada uno de los tantos de la solicitud, y

- c) Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones de la marca.

La indicación de los productos o servicios para los que solicita el registro de marca que se contenga en la solicitud se sujetara a las siguientes reglas:

- I. Solo deberán especificarse los productos o servicios pertenecientes a una misma clase, y
- II. Los productos o servicios deberán indicarse con los nombres o denominaciones con que aparecen en la lista alfabética de la clasificación y las reglas de aplicación de la misma, publicadas en la Gaceta.

Además de los requisitos que ya hemos analizado en párrafos anteriores, el artículo 5 del Reglamento, determina que la solicitud de registro de marca deberá cumplir con los siguientes requisitos:

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

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

*II.- Utilizar las formas oficiales, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta oficial, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios electrónicos o de almacenamiento de datos, conforme al Acuerdo que el Instituto emita al efecto. En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo;*

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

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

Esta fracción es primordial, toda vez que será el medio para hacer de su conocimiento las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto, por lo que deberá informar sobre cualquier cambio del mismo. En caso de que no se de aviso de dicho cambio, las notificaciones se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento<sup>40</sup> las notificaciones se harán por correo certificado con acuse de recibo al domicilio señalado o por publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. También podrán hacerse notificaciones personales en el Instituto cuando los solicitantes, terceros interesados, apoderados o las personas autorizadas concurren a este.

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

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

---

<sup>40</sup>Reglamento de la Propiedad Industrial

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

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

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

En la práctica lo común es que intervenga un Licenciado en Derecho para solicitar el registro de una marca, en ese caso se deberán señalar dentro del formato los datos del mismo, que ya hemos mencionado en qué consisten y su número de inscripción en el Registro General de Poderes (si cuentan con el) siendo este exclusivo del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

El apoderado legal deberá acreditar su personalidad de la forma que lo estipula el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial:<sup>41</sup>

**Artículo 181.-** Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:

**I.-** Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física;

**II.-** Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones.

---

<sup>41</sup>Ley de la Propiedad Industrial

*En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.*

**III.-** *En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y*

**IV.-** *En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.*

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto. Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial, sus posteriores renovaciones, así como la inscripción de las licencias o transmisiones correspondientes, bastará que el mandatario manifieste por escrito en la solicitud, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde el inicio hasta la conclusión del trámite.

Explicado lo anterior es importante destacar que las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada asunto, cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en la Ley, el Instituto requerirá a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de no cumplir con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

Explicado lo anterior se anexan los formatos de solicitud, tanto los que se usaban anteriormente como los actualizados, ya que el IMPI los recibirá indistintamente hasta el 2 de Septiembre del 2015, el cual entró en vigor a partir del día 28 de Junio del año 2015, tras haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación.





**Consideraciones generales para su llenado:**

- Los datos contenidos en la presente solicitud y sus documentos anexos son de carácter público. Los rubros marcados con un asterisco \* son datos opcionales.
- Este formato es de distribución gratuita. Se autoriza su libre reproducción, siempre y cuando éste no sea alterado y sea presentado impreso su anverso (Página 1) y reverso (Página 2) en una sola hoja de papel blanco y en tamaño oficio.
- Debe llenarse en idioma español, preferentemente a través del Sistema Asistido de Llenado de Solicitudes de Registro de Marca, Aviso Comercial y Solicitud de Publicación de Nombre Comercial (SOLMARNET) disponible en [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx). No obstante, podrá llenarse por otros medios, siempre que la solicitud sea legible. La información de la solicitud debe ser requisitada toda por el mismo medio, sin tachaduras ni enmendaduras.
- El formato de solicitud por duplicado, redactado en idioma español, debidamente requisitado y firmado en todos sus ejemplares, así como sus documentos anexos, deben presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Arenal # 550, Piso 2, Pueblo Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco, C.P. 16020, México, D.F., con horario de atención de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Oficinas Regionales del IMPI o las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía.
- También podrá remitirse la solicitud por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes o, en su caso, presentarse por transmisión telefónica facsimilar, en los términos previstos en el artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Los documentos anexos redactados en idioma distinto al español deberán acompañarse de la traducción correspondiente.
- Los documentos anexos provenientes del extranjero, cuando proceda, deberán acompañarse de la legalización o, en su caso, apostilla correspondiente.

Por la presente se solicita: En el recuadro correspondiente marque con una "X" la solicitud que desea presentar.

1.- DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S): Añote los datos completos de la persona que será, en su caso, titular de la Marca, Aviso Comercial ó Nombre Comercial.

7) Tipo de Marca: Marque el recuadro que corresponda al tipo de Marca: NOMINATIVA.- (denominación) cuando se deseen registrar elementos literales, así como una o varias palabras desprovistas de todo diseño; INNOMINADA.- (diseño) si se desea registrar una figura, diseño o logotipo desprovisto de todo elemento literal; TRIDIMENSIONAL.- (forma tridimensional) cuando se desea registrar el empaque, envoltura o envase del producto en tres dimensiones, o MIXTA.- si se desea registrar la combinación de cualquiera de las anteriores, (por ejemplo: denominación y diseño; denominación y forma tridimensional; diseño y forma tridimensional; denominación, diseño y forma tridimensional).

8) Fecha de primer uso: Señale la fecha a partir de la cual el signo distintivo se ha venido usando en forma ininterrumpida. En caso contrario, marque el recuadro correspondiente a "No se ha usado".

9) Clase: Cuando se conozca, anote en el recuadro el número de la clase a que corresponden los productos o servicios para los que se solicita el registro; para tal efecto, puede consultar el Listado de productos y servicios de la Clasificación de Productos y Servicios para el registro de las Marcas (Clasificación de Niza) vigente, disponible en [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

10) Producto(s) o servicio(s): SI LA SOLICITUD ES DE REGISTRO DE MARCA O MARCA COLECTIVA, especifique el o los productos o servicios que se protegen. SI SE SOLICITA EL REGISTRO DE AVISO COMERCIAL, anote el o los productos o servicios que se anuncian con el mismo. SI SE TRATA DE LA PUBLICACIÓN DE UN NOMBRE COMERCIAL, anote el giro preponderante del respectivo establecimiento. En el caso de que dicho espacio resulte insuficiente, deberá indicarse en un anexo.

11) Denominación: Solo en caso de Marcas Mixtas, deberá indicar la denominación que desea proteger en exclusiva y que aparece en la etiqueta correspondiente.

12) Signo distintivo: Se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la Marca, tal y como aparezca en este recuadro. En caso de ser marca nominativa, deberá plasmarse en este recuadro la denominación que ampara sin tipografía estilizada y en color negro. En el caso de Marcas Innominadas o Mixtas adhiera en el recuadro la etiqueta con las medidas reglamentarias, no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm y en caso que contenga Denominación esta deberá coincidir con la plasmada en el rubro 11). Para Marcas Tridimensionales adhiera en el recuadro correspondiente la impresión fotográfica o el dibujo en los tres planos (anchura, altura y profundidad) con las medidas reglamentarias no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm.

13) Leyendas y figuras no reservables: Sólo en caso de Marcas Innominadas, Tridimensionales o Mixtas, indique las palabras y/o figuras que aparezcan en el ejemplar del signo distintivo solicitado y que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no pueden ser de uso exclusivo, por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Peso, Registro de Salud, etc.

14) Ubicación del establecimiento: En caso de haber señalado fecha de primer uso deberá indicar el domicilio del establecimiento o negociación relacionado con el signo distintivo solicitado. En el Nombre Comercial el señalamiento de la ubicación del establecimiento es obligatorio.

15) Prioridad reclamada: En caso de contar con Derecho de Prioridad, deberá indicar los datos de la misma.

Domicilios señalados en la solicitud: Deberá señalar de manera completa y precisa los domicilios que indique en la solicitud, incluyendo el Código Postal y el asentamiento en donde se ubique el domicilio bajo la denominación en que sea conocido; por ejemplo: Colonia, Pueblo, Municipio, etcétera.

Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán a los solicitantes por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hubiesen señalado al efecto. También podrán notificarse personalmente en el domicilio señalado, en las oficinas del Instituto o por publicación en la Gaceta, en términos del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Los datos consistentes en Teléfono y Correo electrónico contenidos en el presente formato son opcionales y tiene por objeto el facilitar un medio de contacto entre el solicitante y los usuarios interesados en la solicitud en trámite.

Nombre y firma del solicitante o su mandatario: Añote el nombre completo de una sola persona, ya sea el solicitante o su mandatario, quien deberá firmar la solicitud. En caso de que el titular sea una persona moral, deberá proporcionar únicamente el nombre y firma de la persona física que esté actuando en su representación.

Continúa en anexo: Marque con una "X" sólo en caso de que sea necesario usar una hoja anexa para completar la información requerida.

**Trámite al que corresponde la forma:** Solicitud de Registro de Marcas, Avisos Comerciales y Publicación de Nombres Comerciales.

**Número de Registro Federal de Trámites y Servicios:** IMPI-01-001, IMPI-01-002, IMPI-01-003, IMPI-01-004.

**Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial del IMPI:** 2-VII-2012.

**Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria:** 10-VII-2012

**Fundamento jurídico-administrativo:**

Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 6 fracción III, 87-90, 93, 96, 98, 99-119, 121-126 y 179-183 (D.O.F. 27-VI-91, reformas D.O.F. 2-VIII-94, 25-X-96, 26-XII-97, 17-V-99, 26-I-04, 16-VI-05, 25-I-06, 06-V-09, 06-I-10, 18-VI-10, 28-VI-10 y 27-I-12).

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 5-7, 16, 17, 53, 56-61 y 67 (D.O.F. 23-XI-94, reformas D.O.F. 10-IX-02, 19-IX-03 y 10-VI-11).

Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Arts. 14a, 14c y 14e (D.O.F. 23-VIII-95, reformas D.O.F. 28-XII-95, 10-XII-96, 2-V-97, 4-V-98, 23-II-99, 11-X-00, 17-X-01, 13-XI-01, 24-XII-01, 27-II-02, 14-III-02, 14-XI-02, 04-II-03, 8-X-03, 27-X-04, 23-III-05, 13-IX-07, 1-VI-09, 10-VIII-09, 24-VIII-09, 1-X-10 y 10-V-11).

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Arts. 11 y 34 (D.O.F. 14-XII-94, reformas D.O.F. 22-III-99, 14-XII-00, 20-VI-03, 11-VII-03, 18-III-10, 2-IV-10 y 10-I-12).

Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Arts. 19-26. (D.O.F. 9-VIII-04).

Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art.1. (D.O.F. 31-III-99, reforma D.O.F. 20-I-11).

**Documentos anexos:**

- Comprobante de pago de la tarifa (original y copia).
- Reglas de uso (sólo en caso de Marca en copropiedad o Marca Colectiva).
- Documento que acredita la personalidad del mandatario (original o copia certificada) o, en su caso, copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI.
- Fe de hechos en caso de Nombre Comercial en la que el fedatario público incluya nombre del titular, giro y ubicación del establecimiento, así como una fotografía de la fachada donde se ostenta el Nombre Comercial.
- Hoja adicional complementaria a los puntos 10) y 13).

**Tiempo de respuesta:** El plazo de primera respuesta es de 4 meses por lo que respecta al examen de forma y de 6 meses por lo que respecta al examen de fondo. Aplica la positiva ficta al examen de forma. No aplica la negativa ni la positiva ficta al examen de fondo.

**Número telefónico para quejas:**

Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  
5624-04-12 ó 13 (directo) 5624-04-00 (conmutador)  
Extensiones: 11237 y 11231, Fax: 5624-04-35  
Correo electrónico: [quejanet@impi.gob.mx](mailto:quejanet@impi.gob.mx)

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 20002000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01-800-FUNCION (386-2466) o desde Estados Unidos y Canadá al 1-800-475-23-93.

**Número telefónico del responsable del trámite para consultas:** 53-34-07-00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 01-800-570-59-90, extensiones 10180 y 10181, o bien, consultar la página en Internet : [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

**Solicitud de Registro o Publicación de Signos Distintivos**

<b>Homoclave del formato</b>	<b>Folio</b>
IMPI-00-001	

<b>*Fecha de publicación del formato en el DOF</b>	<b>Fecha de solicitud del trámite</b>
28 / 07 / 2015	DD / MM / AAAA

**Datos generales del o de los solicitante(s)**

Personas físicas	Personas morales
<b>CURP (obligatorio):</b>	<b>RFC (obligatorio):</b>
<b>Nombre(s):</b>	<b>Denominación o razón social:</b>
<b>Primer apellido:</b>	
<b>Segundo apellido:</b>	
<b>Nacionalidad:</b>	<b>Nacionalidad:</b>
<b>Teléfono (fija, número, extensión):</b>	<b>Teléfono (fija, número, extensión):</b>
<b>Correo electrónico:</b>	<b>Correo electrónico:</b>
<input type="radio"/> Continúa en anexo	<input type="radio"/> Continúa en anexo

**Domicilio del solicitante**

<b>Código postal:</b>	
<b>Calle:</b>	
<small>Dirigirse al edificio (casas, edificios) del Comité Calles Ciudadanos.</small>	
<b>Número exterior:</b>	<b>Número interior:</b>
<b>Colonia:</b>	
<small>Dirigirse al edificio (casas, edificios) del Comité Calles Ciudadanos.</small>	
<b>Municipio o Delegación:</b>	<b>Localidad:</b>
<b>Estado o Distrito Federal:</b>	<b>Entre calles (obligatorio):</b>
<b>País:</b>	<b>Calle posterior (obligatorio):</b>

**Domicilio para oír y recibir notificaciones**

<b>Código postal:</b>	
<b>Calle:</b>	
<small>Dirigirse al edificio (casas, edificios) del Comité Calles Ciudadanos.</small>	
<b>Número exterior:</b>	<b>Número interior:</b>
<b>Colonia:</b>	
<small>Dirigirse al edificio (casas, edificios) del Comité Calles Ciudadanos.</small>	
<b>Municipio o Delegación:</b>	<b>Localidad:</b>
<b>Estado o Distrito Federal:</b>	<b>Entre calles (obligatorio):</b>
	<b>Calle posterior (obligatorio):</b>

En caso de que, por cuestiones ajenas al Instituto, las notificaciones no puedan realizarse en este domicilio (casas) se efectuarán mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en términos del artículo 1.3 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

**Notificación por Casca de la Propiedad Industrial.**  
 Marque con un X, sí o no al caso:

**Manifiesto en presencia mi conformidad para que todas las notificaciones previas a la resolución definitiva del presente trámite, se realicen a través de la Casca de la Propiedad Industrial.**

# Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

## Datos del signo distintivo

Tipo de signo distintivo que solicita:

Marcar con una X sólo una casilla

- Registro de Marca                       Registro de Aviso Comercial  
 Registro de Marca Colectiva             Publicación de Nombre Comercial

Tipo de marca:

Marcar con una X sólo una casilla

- Nominativa** (denominación formada por letras, palabras o números)           
  **Innombrada** (símbolo, signo o figura)           
  **Mixta** (denominación y símbolo)           
  **Mixta** (símbolo y forma tridimensional)  
 **Tridimensional** (forma en tres planos)           
  **Mixta** (denominación y forma tridimensional)           
  **Mixta** (denominación, símbolo y forma tridimensional)

Fecha de primer uso:

DD    /    MM    /    AAAA             No se ha usado

Clase:

Productos o Servicios, en el caso de Marca o Aviso Comercial/ Giro preponderante, en el caso de Nombre Comercial:

\_\_\_ - \_\_\_

Continúa en anexo

**Denominación:**

(Escriba marcas con las que desea denominar)

**Signo distintivo:**

Anexo, reproducción o dibujo del signo distintivo que desea proteger

**Leyendas o figuras no reservables:**

(Escriba marcas de marca)

Continúa en anexo

### Ubicación del establecimiento

Código postal:

Calle:

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard de los Comederos, Calles Comederos, etc.)

Número exterior:

Número interior:

Colonia:

(Por ejemplo: Progreso, Sabana, Residencial Hidalgo, Residencial, Sanito, etc.)

Localidad:

Municipio o Delegación:

Estado o Distrito Federal:

Entre calles laterales:

Calle posterior (opcional):

País:

**Prioridad reclamada:**

(Escriba marcas o Avisos Comerciales presentados en el extranjero)

País (oficina) de origen:

Número:

Fecha de presentación:

DD    /    MM    /    A.AAA

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en esta solicitud son ciertos y que, en caso de actuar como mandatario, cuento con facultades suficientes para llevar a cabo el presente trámite. Asimismo, me doy por enterado del tratamiento que se les dará a los datos personales contenidos en la presente solicitud.

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del solicitante o de su representante

\*De conformidad con los artículos 5, fracción II del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las formas oficiales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

# Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

## Documentos anexos

- Comprobante de pago. Copia.
- Documento que acredite la personalidad del mandatario, en su caso. Original o copia certificada.
- Constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI, en su caso. Copia.
- Reglas de uso, sólo en caso de solicitud de Registro de Marca Colectiva o si el signo distintivo se presenta por más de un solicitante (cotitularidad). Original o copia certificada.
- Acta constitutiva de la sociedad o asociación, sólo en caso de solicitud de Registro de Marca Colectiva. Original o copia certificada.
- Fe de hechos que acredite el uso efectivo del nombre comercial, sólo en caso de solicitud de Publicación de Nombre Comercial. Original o copia certificada.
- Hoja adicional complementaria al punto "Datos Generales de los Solicitantes", sólo en caso de cotitularidad. Original.
- Hoja adicional complementaria al punto "Productos o servicios, en caso de Marca o Aviso Comercial/Giro comercial preponderante", en su caso. Original.
- Hoja adicional complementaria al punto "Leyendas o figuras no reservables", en su caso. Original.
- Traducción de los documentos presentados en idioma distinto al español, en su caso. Original.
- Legalización o apostilla de los documentos anexos provenientes del extranjero, en su caso. Original.

## Términos y condiciones

### Información sobre el tratamiento de datos personales.

Los datos proporcionados en la presente solicitud, así como en sus documentos anexos, adquieren el carácter de públicos, de conformidad con los artículos 127 y 185 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como 18 y 20 de su Reglamento, en relación con lo dispuesto en los artículos 22, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y A como a la Información Pública Gubernamental y Vigésimo Segundo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales y serán tratados e incorporados en el "Sistema Integral de Gestión de Marcas (SIGMAR)", administrado por la Dirección Divisoral de Marcas de este Instituto, con fundamento en los artículos 113, 126, 127 y 185 de la Ley de la Propiedad Industrial y 18, 20, 21, 56 y 61 de su Reglamento.

Dicho sistema se encuentra registrado en el Catálogo de Sistemas de Datos Personales administrado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) (<http://personas.inai.org.mx/personas/webcomando>), con la finalidad de gestionar los trámites y servicios que presta este Instituto. Los datos contenidos en el mismo podrán ser difundidos o transmitidos, en atención a las obligaciones previstas en el artículo 6 y 8 de la Ley de la Propiedad Industrial, que incluyen su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso y corrección ante la Dirección Divisoral de Marcas con domicilio en Anáhuac No. 550, Piso 3, Pueblo Santa María Tepapan, Delegación Xochimilco, C.P. 16200, México, D.F. Teléfono: 011 (55) 53-34-07-00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 01-800-570-39-90, extensiones 10183 y 10039. Correo electrónico: [dragimp@impi.gob.mx](mailto:dragimp@impi.gob.mx)

Lo anterior se informa en cumplimiento del Decimosexto de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Septiembre de 2009.

### Presentación y notificaciones.

El horario para la recepción de documentos, atención al público y consulta de expedientes en las distintas oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, durante los días que éste considere como hábiles, será de los 8:45 a las 14:00 horas.

La solicitud y sus anexos debe presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisoral de Marcas de este Instituto, con domicilio en Anáhuac # 550, Piso 3, Pueblo Santa María Tepapan, Delegación Xochimilco, C.P. 16200, México, D.F. También puede ser presentada en la ventanilla de sus Oficinas Regionales, así como en las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía.

También podrá remitirse la solicitud por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes o, en su caso, presentarse por transmisión telefónica facsímil, en los términos previstos en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Las notificaciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán a los solicitantes por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hubieran señalado al efecto, salvo que hayan manifestado su deseo de que las notificaciones previas a la resolución definitiva del trámite, le sean notificados mediante la Gaceta de la Propiedad Industrial.

### Información del Trámite.

Trámites a los que corresponde la forma: Solicitud de registro de marca, Solicitud de registro de marca colectiva, Publicación de nombre comercial y Solicitud de registro de aviso comercial.

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: IMPI-01-001, IMPI-01-002, IMPI-01-003, e IMPI-01-004.

Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial del IMPI: 21-VII-2015.

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 23-VII-2015.

### Fundamento jurídico-administrativo.

Ley de la Propiedad Industrial, artículos 6 fracción II, 87-90, 93, 94, 98, 99-118, 121-126 y 178-183.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, artículos 2-7, 11, 16, 17, 33, 56-61 y 67.

Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, artículos 14a, 14cy 14e.

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, artículos 12 y 34.

Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de recursos o amparo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, artículos 19 a 24.

Acuerdo por el que se da a conocer el horario de atención al público en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, artículo 1.

Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, en la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

### Tiempo de respuesta.

Plazo de primera respuesta para Examen de Forma: 4 meses. Aplica la positiva física.

Plazo de primera respuesta para Examen de Fondo: 6 meses. No aplica la negativa ni la positiva física.

### Quejas y Denuncias.

Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

5624-04-12 o 13 (Directo)

5624-04-00 (Comunador) Ext. 11237 y 11231

Correo electrónico: [quejas@impi.gob.mx](mailto:quejas@impi.gob.mx)

Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-9A CTCL

En el D.F. y área metropolitana: 2000 2000

Interior de la República: tasa sin costo 01-800-FUNCIÓN (336-2466)

Desde Estados Unidos y Canadá: 1-800-475-33-93

## Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

### Instrucciones de llenado

Esta forma oficial es de distribución gratuita, se autoriza su libre reproducción.

La solicitud debe llenarse en idioma español, por cualquier medio legible manteniendo el mismo medio de llenado de inicio a fin, sin tachaduras ni enmendaduras.

La solicitud debe ser presentada por duplicado, impresa a doble cara (anverso y reverso) en una hoja de papel blanco, tamaño oficial, conforme al número de páginas que la integran y firmada autografiadamente en ambos ejemplares.

**Folleo.** Para uso exclusivo del IMPI.

**Fecha de solicitud del trámite.** Para uso exclusivo del IMPI.

**Datos generales del (los) solicitante(s).** Anote en el recuadro correspondiente los datos completos de (el) personal (o física) o moral(es) que solicitó, en su caso, titular(es) de la marca, marca colectiva, aviso comercial o nombre comercial.

En el rubro **Personas físicas**, la CURP (Clave Única de Registro de Población) puede requerirse únicamente si se trata de una persona física nacional.

En caso de que los solicitantes sean 3 o más personas físicas, marque el recuadro **Continúa en anexo** y requiera la Hoja adicional complementaria "Datos Generales de los Solicitantes", cuando sea necesario.

En el rubro **Persona moral**, el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) puede requerirse únicamente si se trata de una persona moral nacional.

En caso de que los solicitantes sean 3 o más personas morales, marque el recuadro **Continúa en anexo** y requiera la Hoja adicional complementaria "Datos Generales de los Solicitantes", cuando sea necesario.

**Domicilio del solicitante.** Anote en el recuadro correspondiente los datos completos del domicilio del solicitante. Los campos **Entre y salidas** y **Validad posterior** son opcionales.

**Domicilio para oír y recibir notificaciones.** Recuerde que conforme al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, este domicilio debe ubicarse dentro del territorio nacional. Anote en el recuadro correspondiente los datos completos del domicilio para oír y recibir notificaciones, conforme a las instrucciones para el domicilio contenidas en esta forma.

**Notificación por Gaceta de la Propiedad Industrial.** En su caso, si desea que las notificaciones previas a la resolución definitiva del trámite, le sean notificadas mediante la Gaceta de la Propiedad Industrial, seleccione la casilla correspondiente.

La Gaceta puede consultarse en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA), disponible en la página electrónica de este Instituto [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx).

**Datos del signo distintivo.** Marque con una X las casillas que corresponden o anote en el recuadro la información necesaria.

**Tipo de signo distintivo.** Indique el signo distintivo que desea proteger, marque una sola casilla.

**Tipo de Marca.** Indique el tipo de marca que está solicitando, marque una sola casilla.

**Fecha de primer uso.** Señale la fecha a partir de la cual el signo distintivo se ha usado en forma ininterrumpida. En su caso, marque con una X el recuadro correspondiente a **No se ha usado**.

**Clase.** Cuando la concierne, anote en el recuadro el número de la clase CI o 3 dígitos que correspondan a los productos o servicios para los que solicita el registro. En caso de duda puede consultar la Clasificación de Productos y Servicios para el registro de las Marcas (Clasificación de Nice) vigente, disponible en la página electrónica de este Instituto: [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx).

**Producción o prestación.** Proporcione la información necesaria, conforme al tipo de signo distintivo que está solicitando. En caso de que el espacio en la forma le resulte insuficiente, marque el recuadro **Continúa en anexo** y presente en una hoja separada el resto de la información en escrito libre.

- Si se trata de una solicitud de Registro de Marca o Registro de Marca Colectiva, indique el(los) producto(s) o servicio(s) que desea proteger.

- Si se trata de una solicitud de Registro de Aviso Comercial, indique el(los) producto(s) o servicio(s) que quiere anunciar.

- Si se trata de una solicitud de Publicación de Nombre Comercial, indique el giro preponderante del establecimiento. Recuerde que, para acreditar el uso efectivo del nombre comercial, debe anexar una Fe de hechos, en la que el Fedatario Público haga constar el nombre del propietario, giro y ubicación del establecimiento, así como fotografías de la fachada en donde se ostente el nombre de la empresa o establecimiento.

**Denominación.** Sólo si solicita el registro de una marca mixta con denominación, indique la denominación que desea proteger, ésta debe corresponder con la que aparece en el recuadro **Signo Distintivo**.

**Signo distintivo.** Anote, reproduzca o adhiera en el recuadro, el signo distintivo conforme al tipo solicitado. Tenga en cuenta que, por el sólo hecho de presentar la solicitud de registro, se entiende que se reserva el uso exclusivo del signo distintivo, tal y como aparece en esta solicitud.

- Si se trata de una solicitud de Registro de Marca o Registro de Marca Colectiva, de Tipo Nominativa, una solicitud de Registro de Aviso Comercial, o una solicitud de Publicación de Nombre Comercial, anote, reproduzca o adhiera la denominación solicitada, sin topografía estilizada y en color negro (preferentemente en Fuente Arial, Estilo Normal, Tamaño 12).

- Si se trata de una solicitud de Registro de Marca o Registro de Marca Colectiva, de Tipo Innombrada o Mixta (Denominación y dibujo), reproduzca o adhiera la etiqueta con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm. En el caso de una marca mixta que contenga alguna denominación, ésta deberá coincidir con la indicada en el rubro **Denominación**.

- Si se trata de una solicitud de Registro de Marca o Registro de Marca Colectiva, de Tipo Tridimensional o Mixta (que incluya un elemento tridimensional), reproduzca o adhiera una impresión fotográfica o dibujo en tres planos (anchura, alto y profundidad) con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm.

**Leyenda o figuras no reservadas.** Indique sólo las palabras o figuras que aparecen en la reproducción de la marca solicitada y que no son de uso exclusivo, por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Peso, Registro de Salud, etc. En caso de que el espacio en la forma le resulte insuficiente, marque el recuadro **Continúa en anexo** y presente en una hoja separada el resto de la información en escrito libre.

**Ubicación del establecimiento.** Requiere únicamente en caso de haber señalado fecha de primer uso o si se trata de una solicitud de Publicación de Nombre Comercial. Indique el domicilio del establecimiento o negociación relacionado con el signo distintivo solicitado, conforme a las instrucciones para el domicilio contenidas en esta forma.

**Prioridad reclamada.** En caso de reclamar la prioridad derivada de una solicitud Registro de Marca o de Registro de Aviso Comercial, presentada previamente en el extranjero, indique los siguientes datos: País u oficina de origen, Número de expediente o registro y fecha de presentación. Al momento de realizar el pago de la tarifa, se **debe** agregar el concepto correspondiente al estudio y reconocimiento de cada derecho de prioridad que reclama, en relación con la solicitud.

**Nombre y firma del solicitante o su mandatario.** Anote el nombre completo de la persona que firma la solicitud. En caso de que se trate de una **persona física**, puede firmar el solicitante o su representante legal.

En caso de que se trate de una **persona moral**, indique el nombre de la persona física que está actuando en su representación y firme la solicitud.

Si el poder debe ejercerse de forma conjunta por varios mandatarios, indique los nombres de todos ellos e incluya su firma.

# SOLICITUD DE RENOVACIÓN

Instituto  
Mexicano  
de la Propiedad  
Industrial



## SOLICITUD DE RENOVACIÓN

(Antes de llenar el formato, sírvase leer las consideraciones generales al reverso).

Por la presente se solicita la Renovación de:  
(Marque sólo una opción)

- Registro de Marca
- Registro de Aviso Comercial
- Publicación de Nombre Comercial

Número: \_\_\_\_\_

Uso exclusivo  
Delegaciones y Subdelegaciones Federales  
de la Secretaría de Economía.

Sello, Fecha y hora de presentación,  
No. de folio de entrada.

Uso exclusivo  
IMPI, Oficinas Regionales del IMPI  
Etiqueta Preceptiva.

### I. DATOS DEL TITULAR DEL REGISTRO O PUBLICACIÓN

01) Nombre, Denominación o Razón Social:

02) Teléfono (clave):\*

Correo-e:\*

### II. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES

03) Calle, número y colonia:

Población y Estado:

Código postal:

04) Teléfono (clave):\*

Correo-e:\*

El titular declara bajo protesta de decir verdad, que usa dentro del territorio nacional el signo distintivo antes identificado en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplica y que no ha interrumpido dicho uso en un plazo igual o mayor a tres años.

Bajo protesta de decir verdad, el firmante manifiesta que los datos asentados en esta solicitud son ciertos y que en caso de actuar como mandatario, cuenta con facultades para llevar a cabo el presente trámite.

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del titular o su mandatario

\_\_\_\_\_  
Lugar y fecha

#### Consideraciones generales para su llenado:

- Los datos contenidos en la presente solicitud y sus documentos anexas son de carácter público. Los rubros marcados con un asterisco \* son datos opcionales.
- Este formato es de distribución gratuita. Se autoriza su libre reproducción, siempre y cuando éste no sea alterado y sea presentado impreso su anverso (Página 1) y reverso (Página 2) en una sola hoja de papel blanco y en tamaño carta.
- El formato de solicitud por duplicado, redactado en idioma español, debidamente requisitado y firmado en todos sus ejemplares, así como sus documentos anexas, deben presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisiva de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Arsenal # 550, Piso 2, Pueblo Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco, C.P. 16020, México, D.F., con horario de atención de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Oficinas Regionales del IMPI o las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía.
- La información de la solicitud debe ser requisitada toda por el mismo medio utilizado para su llenado, sin tachaduras ni enmendaduras.
- También podrá remitirse la solicitud por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes o, en su caso, presentarse por transmisión telefónica facsimilar, en los términos previstos en el artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Los documentos anexas redactados en idioma distinto al español deberán acompañarse de la traducción correspondiente.
- Los documentos anexas provenientes del extranjero, cuando proceda, deberán acompañarse de la legalización o, en su caso, apostilla correspondiente.

Por la presente se solicita la Renovación de: En el recuadro correspondiente marque con una "X" la solicitud de renovación de registro o publicación que se desea presentar y proporcione el número correspondiente.

Domicilio señalado en la solicitud: Deberá señalar de manera completa y precisa los domicilios que indique en la solicitud, incluyendo el Código Postal y el asentamiento en donde se ubique el domicilio bajo la denominación en que sea conocido; por ejemplo: Colonia, Pueblo, Municipio, etcétera.

Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán a los solicitantes por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hubiesen señalado al efecto. También podrán notificarse personalmente en el domicilio señalado, en las oficinas del Instituto o por publicación en la Gaceta, en términos del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Los datos consistentes en Teléfono y Correo electrónico contenidos en el presente formato son opcionales y tiene por objeto el facilitar un medio de contacto entre el solicitante y los usuarios interesados en la solicitud en trámite.

Nombre y firma del titular o su mandatario: Anote el nombre completo de una sola persona, ya sea del titular o su mandatario, quien deberá firmar la solicitud. En caso de que el titular sea una persona moral, deberá proporcionar únicamente el nombre y firma de la persona física que está actuando en su representación.

Trámite al que corresponde la forma: Solicitud de Renovación de Signos Distintivos

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: IMPI-01-005

Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial del IMPI: 2-XII-2011.

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 8-XII-2011.

#### Fundamento jurídico-administrativo:

Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 6 fracción III, 95, 103, 104, 110, 112, 135-136 y 179-183 (D.O.F. 27-VI-01, reformas D.O.F. 2-VIII-04, 25-X-06, 26-XII-07, 17-V-09, 26-I-04, 16-VI-05, 25-I-06, 06-V-09, 06-I-10, 18-VI-10 y 28-VI-10).

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 5-7, 16, 17, 62 y 67 (D.O.F. 23-XI-04, reformas D.O.F. 10-IX-02, 10-IX-03 y 10-VI-11).

Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Arts. 14b, 14d y 14f (D.O.F. 23-VIII-05, reformas D.O.F. 28-XII-05, 10-XII-06, 2-V-07, 4-V-08, 23-II-09, 11-X-00, 17-X-01, 13-XI-01, 24-XII-01, 27-II-02, 14-II-02, 14-XI-02, 04-III-03, 8-X-03, 27-X-04, 23-III-05, 13-IX-07, 1-VI-09, 10-VIII-09, 24-VIII-09, 1-X-10 y 10-V-11).

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art. 34 (D.O.F. 14-XI-04, reformas D.O.F. 22-III-09, 14-XII-00, 20-VI-03, 11-VI-03, 18-III-10 y 2-IV-10).

Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art. 3, fracción V (D.O.F. 10-XI-06, reforma D.O.F. 9-VII-04).

Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art. 1 (D.O.F. 31-III-09, reforma D.O.F. 20-I-11).

#### Documentos anexas:

Comprobante de pago de la tarifa (original y copia).

Documento mediante el cual se acredita la personalidad del mandatario (original o copia certificada) o, en su caso, copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI.

Tiempo de respuesta: El plazo de primera respuesta es de 4 meses. No aplica la negativa ni la positiva ficta.

#### Número telefónico para quejas:

Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:

5624-04-12 ó 13 (directo)

5624-04-00 (comutador)

Extensiones: 11237 y 11231, Fax: 5624-04-35

Correo electrónico: quejas@impi.gob.mx

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 20002000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01-800-FUNCION (386-2466) o desde Estados Unidos y Canadá al 1-800-475-23-03.

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 53-34-07-00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 01-800-570-59-00, extensiones 10120, 10124 y 10182; o bien, consultar la página en Internet: [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

# REGISTRO GENERAL DE PODERES

Instituto  
Mexicano  
de la Propiedad  
Industrial



## SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL DE PODERES

USO EXCLUSIVO DEL  
IMPI

Folio: \_\_\_\_\_

Antes de llenar la forma lea las consideraciones generales al reverso

Fecha de recepción: \_\_\_\_\_

I	DATOS DEL MANDANTE
	1) Nombre, denominación o razón social:  2) Nacionalidad:  3) Domicilio; calle, número, colonia y código postal:  Población, Municipio, Estado y País: 4) Teléfono (clave): _____ 5) Fax (clave): _____ 6) Persona física: nacional <input type="checkbox"/> extranjera <input type="checkbox"/> 7) Persona moral: nacional <input type="checkbox"/> extranjera <input type="checkbox"/>

II	DATOS DEL MANDATARIO (S)
	8) Nombre (s):  9) Nacionalidad (es):  10) Domicilio para notificar en el territorio nacional; calle, número, colonia y código postal:  País, Ciudad, Estado: 11) Teléfono (clave): _____ 12) Fax (clave): _____ 13) Persona (s) autorizada (s) para oír y recibir notificaciones y documentos, en la presente solicitud : 14) Correo electrónico

_____	_____
Lugar	
_____	_____
Fecha	Firma (Mandatario o Apoderado)



**Consideraciones generales para su llenado:**

- Esta solicitud debe llenarse preferentemente a máquina, no obstante podrá presentarse con letra de molde legible y su distribución es gratuita.
- Esta solicitud debe presentarse en original y copia.
- Sólo se atenderán las solicitudes debidamente requisitadas.
- La firma del mandatario o apoderado deberá ser autógrafa en cada solicitud.
- La solicitud debe presentarse en la ventanilla de Recepción de Documentos de la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Periférico Sur 3106, 5o. piso, Colonia Jardines del Pedregal, 01900, México, D.F., en el horario de 8:45 a 16:00 horas, de lunes a viernes o en la ventanilla de las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía o las Oficinas Regionales del IMPI.
- Las solicitudes podrán remitirse por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes, asimismo se podrán presentar por transmisión telefónica facsimilar en términos del artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Se autoriza la libre reproducción del presente formato, siempre y cuando no sea alterado y sea presentado su anverso (Página 1) y reverso (Página 2) en una sola hoja de papel blanco y en tamaño carta.

**Trámite al que corresponde la forma:** Solicitud de inscripción en el Registro General de Poderes.

**Número de Registro Federal de Trámites y Servicios:** IMPI-05-001.

**Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial del IMPI:** 2-XII-2011.

**Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria:** 8-XII-2011.

**Fundamento jurídico-administrativo:**

Ley de la Propiedad Industrial. Art. 181. (D.O.F. 27-VI-91, reformas D.O.F. 2-VIII-94; 25-X-96, 26-XII-97, 17-V-99, 26-I-04, 16-VI-05, 25-I-06, 06-V-09, 06-I-10, 18-VI-10 y 28-VI-10).

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 16 y 17 (D.O.F. 23-XI-94, reformas D.O.F. 10-IX-02, 19-IX-03 y 10-VI-11).

Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art. 18. (D.O.F. 23-VIII-95, reformas 28-XII-95, 10-XII-96, 2-V-97, 4-V-98, 23-II-99, 11-X-00, 17-X-01, 13-XI-01, 24-XII-01, 27-II-02, 14-III-02, 14-XI-02, 04-II-03, 8-X-03, 27-X-04, 23-III-05, 13-IX-07, 1-VI-09, 10-VIII-09, 24-VIII-09, 1-X-10 y 10-V-11).

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art. 34. (D.O.F. 14-XII-94, reforma 22-III-99, 14-XII-00, 20-VI-03, 11-VII-03, 18-III-10 y 2-IV-10).

Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art.1. (D.O.F. 31-III-99, reforma D.O.F. 20-I-11).

**Documentos anexos:**

- Comprobante de pago de la tarifa correspondiente (original y copia).
- Original de la carta poder suscrita ante dos testigos, en su caso.
- Original o copia certificada del instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor, tratándose de persona moral nacional; en caso de persona moral extranjera deberá presentar el poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales.
- Original de la apostilla, certificación o legalización, en su caso.
- Original de la traducción en su caso, de documentación presentada en idioma diferente al español.

**Tiempo de respuesta:**

10 días hábiles. No aplica la positiva ni la negativa ficta.

**Número telefónico para quejas:**

Contraloría Interna del IMPI

5624-04-12

5624-04-13 (directos)

5624-0400 (conmutador)

Extensiones: 11028 y 11234

Fax: 56-24-04-06 E-mail: buzon@impi.gob.mx

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 5480-20-00 en el D.F. y área metropolitana, del Interior de la República sin costo para el usuario al 01-800-00-14800 o desde Estados Unidos y Canadá al 1-888-594-3372.

**Número telefónico del responsable del trámite para consultas:** 5624-04-00 extensiones 11194 y 11139.

A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta. Anexando a este análisis los costos de algunos trámites dentro del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual:<sup>42</sup>

<b>MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES</b>		
<b>Conforme al Título Cuarto de la Ley</b>		
<b>14</b>	Por los servicios que presta el Instituto en materia de marcas, avisos y nombres comerciales, se pagarán las siguientes tarifas:	
14 a	Por el estudio de una solicitud nacional para el registro de una marca hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título;	\$2,303.33
14 b	Por la renovación de un registro de marca nacional, por cada clase;	\$2,433.41
14 c	Por el estudio de una solicitud para el registro de un aviso comercial hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título;	\$614.77
14 d	Por la renovación de un registro de aviso comercial;	\$730.24
14 e	Por el estudio de una solicitud de nombre comercial hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la publicación, y	\$528.37
14 f	Por la renovación de la publicación de un nombre comercial.	\$654.81
14 g	Por el estudio de la solicitud de la estimación o declaración de marca notoriamente conocida;	\$2,578.63
14 h	Por el estudio de la solicitud de la estimación o declaración de marca famosa;	\$2,466.77
14 i	Por la emisión de la declaración de marca notoriamente conocida, por cada clase en la que se reconoce;	\$955.95

<sup>42</sup><http://www.impi.gob.mx/>

14 j	Por la emisión de la declaración de marca famosa;	\$44,722.35
14 k	Por la actualización de una declaración de marca notoriamente conocida, por cada clase en la que se reconozca la notoriedad;	\$1,167.89
14 l	Por la actualización de una declaración de marca famosa;	\$44,722.35
<b>24</b>	Por el informe que se proporcione a personas que lo soliciten por escrito sobre si una marca o aviso comercial ha sido registrado, o si un nombre comercial ha sido publicado, por cada uno.	\$98.26
36 b 1	Por el estudio de certificación de la solicitud internacional cuando México sea Oficina de Origen, por cada clase;	\$ 1,145.69
36 b 3	Por la transformación de un registro en una solicitud nacional, y	\$ 2,016.38
36 b 4	Por la toma de nota de la sustitución de un registro nacional por un registro internacional.	\$ 503.45
36 b 2	Por la transmisión o presentación de solicitudes, peticiones u otros documentos correspondientes a trámites internacionales ante la Oficina Internacional;	\$ 772.41

Queda claro que por el sólo hecho de presentar la solicitud de registro, el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar que se exhiba adherido a la solicitud, con excepción de las leyendas y figuras cuyo uso no se reserve, razón por la cual no deberá contener elementos engañosos. Las leyendas o figuras que no sean objeto de protección, deberán indicarse en el espacio correspondiente de la solicitud como leyendas y figuras no reservables, aludiendo expresamente que palabras o figuras no deberán ser consideradas como parte del signo susceptible de registro marcario.

En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no

deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.<sup>43</sup>

En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes. Deberán pactarse por los solicitantes en un convenio por escrito. Las reglas deberán incluir asimismo estipulaciones sobre la limitación de productos o servicios, régimen de licencias, la cancelación a que se refiere el artículo 154 de la Ley de la Propiedad Industrial y sobre la representación común.

### **5.8.2.- Tipo de Establecimiento**

Un dato sin duda primordial en la solicitud, es la mención del tipo de establecimiento industrial, comercial o de servicio en el que se fabriquen o comercialicen productos o se puedan prestar servicios con la marca que se desea registrar, así como el domicilio de su ubicación en el caso de que ya se cuente con uno (artículo 56 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

Sin embargo, este dato también podrá proporcionarse en promociones posteriores, sin que esto afecte la declaración de que los datos incluidos en la solicitud inicial son verídicos.

### **5.8.3.- Prioridad de una marca**

---

<sup>43</sup>Sepúlveda, César. "El sistema mexicano de la propiedad industrial", 2° edición, Editorial Porrúa, México, 1981, pág. 247.

Los artículos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad Industrial, disponen que; cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otro País, el Instituto deberá reconocer como fecha de prioridad, la de presentación de la solicitud en el País en que lo fue primero, para reconocer dicha prioridad, es necesario que, en la solicitud de registro de marca que se ingresa al Instituto, se indique el País de origen, la fecha y el número de la solicitud del País en que fue presentada primero.

Cabe resaltar que la marca solicitada no podrá aplicarse a productos o servicios adicionales o distintos de los contemplados en la que se presentó en el extranjero. Si así fuera, la prioridad será reconocida parcialmente y solamente para los productos o servicios reconocidos en el País de origen. Otro punto importante para tener por reclamado el derecho de prioridad de un registro, y de acuerdo al señalamiento del artículo 60 del Reglamento, deberá exhibirse, en un plazo que no exceda de tres meses contados a partir de la presentación de la solicitud que se ingresó al Instituto, una copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el País de origen, y en su caso de la traducción correspondiente.<sup>44</sup>

En caso de no cumplir con este último requisito, se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad, así mismo deberá anexar el comprobante de pago de derechos por concepto de Reconocimiento del Derecho de Prioridad.

#### **5.8.4.- Aceptación de la Solicitud**

---

<sup>44</sup> Ídem., p.113.

Una vez que ingresa la solicitud de registro de marca, para efectos de llevar un control preciso del número de solicitudes que ingresan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el artículo 7 del Reglamento previene que al recibir las solicitudes presentadas por los promoventes, el Instituto deberá verificar que venga acompañada de los documentos requeridos, los cuales son:<sup>45</sup>

- ✘ La fecha y hora de presentación; todo ello para determinar la prelación entre las solicitudes que ingresan al Instituto.
- ✘ El número progresivo de recepción; Que le corresponda a cada promoción, que corresponde al número de folio de entrada.
- ✘ El número de expediente en trámite que se le asigne. Devolviendo a los promoventes un ejemplar sellado de las solicitudes ingresadas, como acuse de recibo.

#### **5.8.5.- Exámenes Aplicables a la Solicitud**

No podemos suprimir que pueden presentarse situaciones irregulares en el desarrollo del procedimiento de registro de marcas, que van desde el correcto y completo llenado de la propia solicitud, acompañarla de los documentos necesarios para acreditar la personalidad del apoderado, así como aquellos otros que se requieran para solicitar la prioridad de registro en otro País, lo anterior aplica durante el tiempo en que se lleven a cabo los exámenes aplicables a estas o incluso hasta el momento del otorgamiento del título marcario, lo cual puede implicar un rezago para la obtención del registro.

Con el fin de determinar la viabilidad en el otorgamiento de un registro de marca, las solicitudes son sometidas a una serie de etapas que

---

<sup>45</sup> Reglamento de la Propiedad Industrial.

forman parte del procedimiento para el registro de marcas en México. La Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, determinan que deberá cumplirse con los requisitos de la primera etapa, para continuar con la siguiente, es decir, se efectuará un análisis sobre cuestiones de forma y de fondo de la solicitud de marca, para que de esta forma dar oportuno seguimiento al procedimiento, hasta llegar a la culminación y otorgar el título de marca. A estas etapas se les denomina exámenes, y cada uno tiene una función distinta.<sup>46</sup>

Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previenen la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento.

#### **5.8.6.- Examen de Forma**

El artículo 119 de la Ley dispone que una vez recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma aplicable tanto a la solicitud, como a la documentación exhibida con ésta, a fin de comprobar si se cumplen los requisitos legales y reglamentarios.<sup>47</sup>

Este examen consiste en un análisis del cumplimiento que se haga de los requisitos de la solicitud y comprende:

- ☞ El adecuado llenado de los datos, en forma clara y precisa.
- ☞ La correcta descripción de los productos o servicios a los que pretende aplicarse el registro marcario.

---

<sup>46</sup>JalifeDaher, Mauricio. "Aspectos legales de las marcas", Editorial Sista, México, 1991, pág. 82.

<sup>47</sup>Ley de la Propiedad Industrial

- ☞ Que la clasificación corresponda a los productos o servicios que pretendan ampararse, de conformidad con la clasificación listada en el artículo 59 del Reglamento de la Ley.
- ☞ Que el acreditamiento de la personalidad del apoderado o representante legal, sea conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue el poder, o de acuerdo a los tratados internacionales.
- ☞ Que los datos aportados en los documentos que se anexan, sean congruentes con los de la solicitud.
- ☞ Que se señale domicilio en territorio nacional para oír y recibir notificaciones, así como la ubicación y tipo del establecimiento.
- ☞ Que el número de copias adjuntas sea el requerido y cada una lleve firma autógrafa.
- ☞ Que se acompañe del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Cuando la solicitud de registro sea sobre una marca Innominada, Mixta o Tridimensional, deberán revisarse con detenimiento los elementos que integran las etiquetas anexas. Necesariamente estos elementos deben coincidir con la denominación solicitada, a menos que, se especifique expresamente en el apartado correspondiente las leyendas y figuras no reservables, las palabras que no forman parte de la denominación, verificando que no contengan palabras o figuras que puedan inducir a error al público consumidor. <sup>48</sup>

Las marcas que reclamen fecha de prioridad, deberán cumplir con los requisitos analizados en el apartado correspondiente de éste capítulo. Si al momento de presentarse la solicitud esta cuenta con la información requerida para su ingreso, de conformidad con lo que

---

<sup>48</sup> Ídem., p.58



establece la Ley de la Propiedad Industrial, esta será considerada la fecha de presentación de la solicitud; de lo contrario se tendrá como fecha de presentación el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos. La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

### **5.8.7.- Examen de Fondo**

Una vez satisfechos los requisitos del examen de forma, se procede a realizar el estudio del signo planteado para registro en cuanto a su viabilidad para constituirse como marca, lo que suele definirse como examen de fondo, que es la expresión empleada por la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 122.

Si bien el examen formal se enfoca al análisis propiamente de los requisitos o aspectos de carácter administrativo de la solicitud, el examen de fondo en cambio, se realiza con la intención de determinar si la solicitud o la documentación exhibida con ésta cumplen o no los requisitos legales y reglamentarios.<sup>49</sup>

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

---

<sup>49</sup> Ídem., p.62

Hasta aquí, se definen claramente las dos formas tradicionales de examen que se aplican a la solicitud de registro, mismos que constituyen las etapas del procedimiento. El examen de forma que ya hemos analizado y que está contemplado por el artículo 119 de la Ley de la Propiedad Industrial, y el examen de fondo, que en las condiciones que se refieren en el presente artículo consiste en verificar si la marca es registrable en términos de la Ley.

El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior. La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

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

#### **5.8.8.- Examen de Novedad**

El examen de novedad se basa en un sistema de búsqueda fonética, en el cual se analizan en cuanto a su sonido, en una primera sección aquellas denominaciones que pertenezcan a la misma clase de productos o servicios que la solicitud de registro de marca solicitada, y en una segunda sección se estudian todas las denominaciones existentes que

contengan rasgos de semejanza o identidad sin importar que protejan productos o servicios de clases diferentes, lo anterior en virtud de la existencia de diversas clases que se encuentran estrechamente relacionadas entre sí.<sup>50</sup>

También se estudian otros elementos de estas denominaciones tales como el tipo de marca, si es Innominada, Tridimensional o Mixta; si se trata de un expediente en trámite o de un registro concedido y en este caso, su vigencia y fecha de otorgamiento del título; la fecha legal de la solicitud; el nombre, denominación o razón social del titular, los productos o servicios que protege, el tipo de dictamen que se le da a un expediente en trámite, mismo que determina la situación en que se encuentra; la fecha de la última promoción presentada y, en su caso, si la marca es objeto de un procedimiento administrativo.

El sentido de aplicar este examen fonético a las solicitudes de registro de marca, es para comprobar si entre los demás signos solicitados, que se encuentren todavía en trámite o los ya registrados con antelación, existen otros signos idénticos o semejantes en grado de confusión, lo cual constituye un impedimento para otorgar el registro solicitado.<sup>51</sup>

En caso contrario, que pudieran desestimarse como impedimentos para su otorgamiento. Naturalmente, el examen fonético no es aplicado para las marcas del tipo figurativo o tridimensional, en este caso, se realiza un examen respecto a dichas características, que pudieran resultar impedimento para su concesión.

---

<sup>50</sup> Ídem., p.65.

<sup>51</sup> JalifeDaher, Mauricio. "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, México, 2002, pág. 35.

Sí como resultado de la aplicación de los tres tipos de exámenes, se aprecia que existen signos anteriores, registrados o en trámite de registro que puedan constituir un impedimento para otorgar la concesión de la marca solicitada, o bien, que se encuentre en los supuestos previstos en el artículo 4 ó cualquiera de las fracciones contenidas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberá comunicar por escrito al solicitante, cualquier resolución o requerimiento.

Es importante destacar que la Ley de la Propiedad Industrial no contiene ningún precepto que otorgue al IMPI la facultad de manifestar objeciones al registro en cualquier otro momento antes de la concesión, como lo hacía la Ley de Marcas de 1976. De conformidad con el artículo 3, fracción IV del “Acuerdo por el que se Establecen los Plazos Máximos de Respuesta a los Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”<sup>52</sup>, la resolución o primera respuesta al trámite de registro de marcas debe emitirse dentro del término de seis meses contados a partir de la fecha en que ingreso la solicitud.

Uno de los aspectos interesantes contenidos en las reformas a la Ley en 1994, consistió en la modificación al artículo 122, de manera que se incluyó en una sola instancia la comunicación que el IMPI debe realizar al interesado tanto de fallas u omisiones de carácter formal en la solicitud, como el resultado del examen de fondo.<sup>53</sup>

El mencionado artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, otorga a los promoventes un plazo de dos meses para subsanar los errores

---

<sup>52</sup>Ley de la Propiedad Industrial

<sup>53</sup> Ídem., p. 36.

u omisiones en los que hubiese incurrido o para manifestar lo que a su derecho convenga en cuanto a los impedimentos citados.<sup>54</sup>

Los interesados cuentan con un plazo adicional al mencionado en el párrafo anterior, de otros dos meses, para dar cumplimiento a los requisitos que les fueron notificados, sin que para ello medie solicitud. Sin embargo, deberán comprobar el pago de la tarifa correspondiente al mes en que se dé cumplimiento. Esta prórroga automática se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo inicial de dos meses, y se encuentra estipulada en el artículo 122 Bis de la citada Ley.

Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

#### **5.8.8.1.- Cita de Anterioridades**

Esta resolución es derivada del estudio o examen de novedad de la solicitud, y se presenta en los casos en los que el signo que se pretende adoptar como marca debe ser denegado por existir derechos anteriores de terceros, son de las llamadas “prohibiciones relativas”.<sup>55</sup>

En estos casos el signo es registrable, no es genérico, no es descriptivo, ni engañoso, y tampoco es ilegal, pero no está disponible. La

---

<sup>54</sup> Ley de la Propiedad Industrial.

<sup>55</sup> Solís M, Leopoldo. “Los derechos de propiedad de los factores productivos en México”, Editorial Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alamán, México, 2000, pág.76.

Ley de la Propiedad Industrial siguiendo la tradición que al respecto han establecido las leyes en esta materia, observa como pauta general que no se puede registrar una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente o en trámite, aplicada a los mismos o similares productos.

Lo anterior se encuentra fundamentado por la fracción XVI contenida en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

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

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares...”<sup>56</sup>

Ello se refleja en una primera instancia, en la protección que el titular de una marca registrada merece, para que sus productos o servicios sean fácilmente identificables, pero en un segundo momento, esta disposición permite asegurar que el público consumidor no cometerá un error por confundir marcas.

#### **5.8.9.- Resoluciones que Recaen a una Solicitud**

El “Acuerdo por el que se Establecen los Plazos Máximos de Respuesta a los Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”<sup>57</sup>, en su artículo 3, fracción IV, establece que el IMPI deberá comunicar, dentro de un término de seis meses, al solicitante o a su

---

<sup>56</sup>Ley de la Propiedad Intelectual

<sup>57</sup>Ídem., p. 78.

apoderado legal, en el domicilio que se halla señalado para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el estado que guarda su solicitud de registro de marca, siendo los posibles resultados dentro del procedimiento administrativo de registro de marcas los siguientes:

- Expedición de Título de Registro de Marca

Una vez que se han concluido los trámites de la solicitud tanto en los requisitos legales como los reglamentarios, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expedirá un título en el que se hará constar el registro de la marca solicitada. Nuestra Ley dispone que se expida un Título por cada marca y en éste se harán constar los siguientes datos:

*Artículo 126.-* El Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

I.- Número de registro de la marca;

II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;

III.- Productos o servicios a que se aplicará la marca;

IV.- Nombre y domicilio del titular;

V.- Ubicación del establecimiento, en su caso;

VI.- Fechas de presentación de la solicitud; de

V.- Ubicación del establecimiento, en su caso;

VI.- Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y

## VII.- Su vigencia.<sup>58</sup>

Las resoluciones referentes a los registros de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas por el Instituto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, que es su órgano de difusión, y que se edita mensualmente. La importancia básica de la publicación del registro de la marca en la Gaceta, es que con su puesta en circulación inicia el computo de los plazos que la Ley de la Propiedad Industrial confiere para intentar acciones de nulidad en contra del registro, en términos de lo que dispone el artículo 151 de este ordenamiento.

Cabe mencionar que la Ley de la Propiedad Industrial no aclara que tipo de resoluciones sobre registros de marca deben ser publicadas, pero es comprensible que todas aquellas que afecten de manera directa el registro, en cualquiera de sus elementos básicos deberán incluirse.<sup>59</sup>

Ni la Ley de la Propiedad Industrial ni su Reglamento disponen los datos que deberán incluirse en la publicación, sin embargo, prácticamente se ha optado por abarcar todos aquellos datos de importancia que se relacionen con el registro, como puede ser la cancelación, la declaración de nulidad o caducidad que le afecte; su renovación, si tiene inscrita una licencia de uso o transmisión de derechos; el cambio de nombre, titular o régimen jurídico; el cambio de domicilio, la limitación de los productos o servicios que ampara, etcétera.

No podemos pasar por alto que la propia Ley dispone que la marca debe ser usada en territorio nacional, tal como fue registrada, o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. La indicación de la leyenda “Marca Registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ® que es

---

<sup>58</sup>Ley de la Propiedad Industrial

<sup>59</sup>Ídem., p. 79



aceptado a escala mundial, sólo podrán utilizarse para los productos o servicios sobre los cuales dicha marca se encuentre registrada.

No existe absolutamente ninguna diferencia en elegir una forma u otra para indicar que una marca se encuentra registrada, no hay estipulación legal respecto del lugar en que deban ubicarse, siempre y cuando sea en el campo visual en el cual puedan asociarse con la marca. Podemos deducir de acuerdo con el concepto anterior, que el requisito de emplear las marcas tal y como fueron registradas es una práctica que aparece en casi la totalidad de legislaciones de la materia en las regulaciones de diversos países.

De ahí que el empleo de la marca en forma diversa de cómo fue registrada suele considerarse como factor generador de la extinción del registro. Es recomendable en esa medida que aquellos que pretenden explotar sus productos, registren sus marcas en el País en el que los comercialicen, ya que el registro de marca es válido solamente a nivel nacional y no permite, por tanto, ejercer acciones en contra de terceros, mientras no sea registrada en el extranjero.

- o Desechamiento de la Solicitud

Hay que comenzar con lo establecido en el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. Si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechará de plano la solicitud o promoción.

Mediante el mencionado precepto el legislador trata de dar una solución radical a un problema que se había presentado de manera

reiterada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al presentarse promociones o solicitudes carentes de firma, que generaban que el propio IMPI se viera en la necesidad de requerir la presencia del promovente para colmar esta deficiencia.

Lo anterior pone en riesgo la protección de los derechos de propiedad industrial, ya que una solicitud o promoción que no cuente con algunos de los elementos mencionados anteriormente corre la suerte de tenerse por no presentada y desecharse de plano y como consecuencia abandonarse el trámite de registro. Por lo anterior es de vital importancia vigilar que las solicitudes o promociones estén debidamente firmadas en todos sus ejemplares, que cuenten con el respectivo pago de derechos, ya que las consecuencias derivadas de su omisión son realmente graves.<sup>60</sup>

Otra causal por la cual una solicitud puede ser desecheda y por lo tanto considerarse abandonado su trámite está contenida en el artículo 122 bis de la Ley de Propiedad Intelectual que ya hemos mencionado en párrafos anteriores.

- Oficio de Requisitos

Si la solicitud o documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, el resultado será que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expida un Oficio de Requisitos, mediante el cual el Instituto solicita al promovente la complementación, aclaración o bien corrección de cualquiera de los elementos de forma contenidos en la solicitud.

---

<sup>60</sup>Idem., p. 79.

- o Negativa del Registro Marcario

El artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé los dos únicos resultados que pueden generarse, una vez concluido el procedimiento de registro de marcas, que consisten en el otorgamiento propiamente del registro o de su negativa. Si es el caso que el Instituto niegue el registro de una marca, el artículo 125 de la Ley establece que deberá comunicarse por escrito al solicitante dicha circunstancia, expresando los motivos y fundamentos legales que lo llevaron a tomar esa resolución.<sup>61</sup>

### **5.9.- Derechos y obligaciones del uso de marcas**

Con cada acción que se realiza se tienen derechos y obligaciones entendiendo por el primero el vínculo a través del cual las partes intervinientes, quedan ligadas, implicando tal relación que las partes deberán cumplir con la prestación objeto de la obligación y el término obligaciones se entiende, por un lado, a la situación en la cual un individuo tiene que dar, hacer o no hacer algo.

#### Derechos del titular del registro marcario:

- ≠ Derecho al uso exclusivo de la marca (Art. 87).
- ≠ Derecho de persecución a los infractores (Art. 213 IV, V, VIII, XVIII, XIV, XX, XXI y XXIII).
- ≠ Derecho de exigir reparación del daño y pago de daños y perjuicios (Art. 221 y 221 bis).
- ≠ Derecho de obtener la expedición del dictamen técnico para el ejercicio de la acción penal en caso de delito (Art. 225).

---

<sup>61</sup>Ley de la Propiedad Industrial.

- ⊕ Derecho de solicitar la práctica de medidas precautorias en caso de violación de derechos (Art. 199 bis y 211).
- ⊕ Derecho de solicitar la nulidad de registros marcarios (art. 151 III y V).
- ⊕ Derecho de transmisión total o cesión (Art. 143).
- ⊕ Derecho de otorgar licencias (Art. 136 y 142).
- ⊕ Derecho de renovar el registro (Art. 133).
- ⊕ Derecho de renunciar al registro mediante su cancelación (Art.154).
- ⊕ Derecho de ostentar la leyenda marca registrada, su abreviatura o el símbolo ®.
- ⊕ Derecho de limitar los productos o servicios amparados, en forma voluntaria (Art. 94).

Obligaciones del titular del registro:

- ⊖ Usar la marca dentro de los tres años siguientes a la fecha de concesión del registro (Art. 130) (Art. 62).
- ⊖ Usar la marca en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo (Art. 128).
- ⊖ Usar la marca precisamente como marca y no tolerar que se use y transforme en denominación genérica. (Art. 153).
- ⊖ Efectuar la renovación cada diez años (Art. 133).
- ⊖ Usar la leyenda marca registrada, su abreviatura o el símbolo ® para el ejercicio de acciones civiles y penales (Art 229).
- ⊖ Registrar contratos de licencia de uso de marca y franquicia (Art. 136 a 142, 64 y 65.).
- ⊖ Registrar contratos de cesión (el nuevo titular) (Art. 143).<sup>62</sup>

Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga

---

<sup>62</sup>Ley de la Propiedad Industrial

concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor.

Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Idem., p. 85

## 5.10.-Procedimiento Administrativo de Nulidad

Hay que dejar en claro la existencia de dos procedimientos para retirar el registro de una marca, el primero es el Procedimiento Administrativo de Nulidad y el segundo el Juicio de Nulidad, dejando en claro que estos dos procedimientos son completamente diferentes, explicando el primero de ellos.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 151, de la Ley de la Propiedad Industrial, en sus fracciones I, II, IV y V, se puede solicitar la nulidad de una marca, sin embargo, al analizar cada una de la mencionadas fracciones, se pueden observar las ventajas que representa la utilización del procedimiento de oposición.

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

*I. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;”<sup>64</sup>*

En el momento de brindar participación a los particulares, y hacerlos conocedores de aquellas solicitudes de marca propuestas a registro y en virtud de que el archivo de este Instituto es de carácter público, abre la posibilidad de que el particular al advertir que dicha denominación contraviene lo establecido por la Ley, podrá oponerse a su registro, salvaguardando así los derechos de la comunidad, y participando

---

<sup>64</sup>Ley de la Propiedad Industrial

en la concesión de marca de conformidad con los establecidos por la Ley, interviniendo como un elemento activo en la toma de decisiones.<sup>65</sup>

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

II. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos y servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación, o en su caso, de la fecha de primer uso declarando por el que la registró;”.

Considero ésta fracción como una de las mas significativas para la propuesta que realizamos en el presente trabajo, ya que son muchas las circunstancias en que previa valoración de los expedientes, los examinadores consideran que una marca no es idéntica ni similar en grado de confusión a otra que desea obtener el registro, y proceden a otorgar su título.

En virtud de lo anterior, el titular que tiene el registro de una marca con anterioridad, muchas veces ve lesionados sus derechos, ya que ambos titulares de marcas se enfocan al mismo sector comercial, cuestión que en muchas ocasiones no es del conocimiento de los analistas examinadores de marcas, asimismo, en cuanto a los productos o servicios, puede darse el caso que el solicitante a manera de confundir a la autoridad describa sus productos de tal forma que no representen

---

<sup>65</sup>Sánchez Pichardo, Alberto C. “Los medios de impugnación en materia administrativa”, Editorial Porrúa, México, 2001, pág.358.

obstáculo para la concesión de la marca, y es en cuanto a éste aspecto que el opositor puede brindar elementos que sirvan para tomar una decisión fundamentada.

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

IV. Se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación existiendo otro en vigor que considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y”<sup>66</sup>

El procedimiento que se sigue para conceder una marca; inicia con la propuesta del examinador, la cual es verificada por el Coordinador Departamental, una vez aprobada es estudiada por la Subdirección y finalmente la Dirección otorga el visto bueno, por lo que con el procedimiento de oposición se podría hacer ver a la autoridad la existencia de una denominación que aún sin encontrarse registrada, cuenta con derechos adquiridos por su uso.<sup>67</sup>

Con el procedimiento de oposición al registro de marcas, cuestiones tales como el error o la inadvertencia, prácticamente se eliminarían en virtud de la participación de los particulares, los cuales intervendrían como un elemento activo y de fundamental importancia en el registro de marcas, sirviendo de apoyo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en sus funciones de registro de marcas.

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

V. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el

---

<sup>66</sup>Ley de la Propiedad Industrial

<sup>67</sup>Ídem., p. 386.



registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe."<sup>68</sup>

Ahora bien, en cuanto a la presente fracción evitaría que el empleado, o las personas con quienes se tiene relaciones comerciales tanto en el país, como en el extranjero abusen de la confianza otorgada por el titular de la marca, podría fácilmente detectar cualquier intento de dichas personas por registrar su marca, lo cual frenaría la mala fe de los empleados, distribuidores o quien comercialice sus productos o preste sus servicios, de registrar la marca, y la tentativa a ser descubiertos fácilmente los haría meditar sus actos.

### **5.11.- Juicio de Nulidad**

Antes de abocarnos al estudio en particular de esta institución jurídica, considero importante establecer algunos criterios para definirla.

Existe la nulidad absoluta y la nulidad relativa, aquella es la que proviene de una ley, sea civil o penal cuyo principal motivo es el interés público; y esta es la que no interesa sino a ciertas personas. No ha de confundirse la nulidad con la rescisión. Hay nulidad cuando el acto está tocado de un vicio radical que le impide producir efecto. Hay rescisión, cuando el acto, válido en apariencia, encierra sin embargo un vicio que puede hacerle anular, si así lo pide alguna de las partes.

Mas a pesar de estas diferencias, se emplean a veces indistintamente las expresiones de nulidad y rescisión; y suelen suscitarse

---

<sup>68</sup>Ley de la Propiedad Industrial

algunas cuestiones sobre si tal o cual acto es nulo por naturaleza o necesita rescindirse.

El maestro Rafael de Pina define a la nulidad como la “ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin, de la carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realización o de la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración.”<sup>69</sup>

Debe hacerse en primer lugar una distinción que, aunque aparentemente sutil es bastante práctico y es la que existe entre la nulidad del registro y la nulidad de la marca . La nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales y obliga al titular a efectuar un nuevo registro, en cambio la nulidad de la marca tiende a la desaparición de ella por entero y una vez firme la resolución de anulación, no existe ningún derecho para usarla .

---

<sup>69</sup> De pina, Rafael. Op.cit., p.68.

# CAPITULO V

## CAPITULO V

### SISTEMA DE OPOSICIÓN A TERCEROS EN LEGISLACIONES EXTRANJERAS

La principal diferencia en el procedimiento para el registro de marcas en México y aquel que tiene lugar en algunos países tanto latinoamericanos como europeos, es que en estos existe un procedimiento de oposición. De acuerdo con lo señalado por el maestro Juan Palomar de Miguel:

*“...el mencionado procedimiento de oposición consiste en la acción y efecto de impugnar un acto o conjunto de actos, mediante recurso, incidente, querrela, tacha u otra vía conducente, demandando su invalidación...”<sup>70</sup>*

Dentro de este capítulo se realizara un estudio de derecho comparado a las legislaciones sobre Propiedad Industrial en cuatro diferentes países de Latinoamérica, los cuales son más similares en sus legislaciones a la de nuestro país, todo ello para darle al lector un panorama más amplio de todos los beneficios que contrae tener un sistema de oposición a terceros.

Así mismo, dentro de este capítulo utilizaremos el Derecho Comparado, el cual no es una rama más del Derecho sino una ciencia y un método ósea ambas cosas. Ya que su principal objetivo es el de

---

<sup>70</sup>Palomar de Miguel, Juan. “Diccionario para juristas”, Editorial Mayo ediciones S.R.L, México, 1981, pág.268.

mejorar el derecho nacional conociendo experiencias ajenas, con otros estados y la unificación del derecho en todo el mundo.

## **6.- Oposición en las legislaciones extranjeras**

A continuación se recurre al derecho comparado para reforzar la comprensión del procedimiento de oposición y analizar las disposiciones legales de otros países en que está legislado, a fin de determinar las ventajas que dicho procedimiento tendría en la legislación nacional.

Cabe destacar que en esta parte del estudio nos enfocaremos, al trámite de registro de marcas y principalmente al procedimiento de oposición, con el fin de obtener un muestreo de los sistemas jurídicos internacionales que lo reconocen y destacar las diferencias con el que opera en México.

### **6.1.- Venezuela**

#### **6.1.1.- Institución encargada.**

##### **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual**

Es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, que ejerce la competencia que tiene sobre la propiedad intelectual y le corresponde al Estado Venezolano, en materia de Derecho de Autor, Marcas y Patentes.-El SAPI, fue creado mediante el Decreto N° 1.768 25 de marzo de 1997.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup><http://www.sapi.gob.ve/>

Esta Institución se ocupa de todo lo referente al Registro de Propiedad Intelectual, lo que comprende la administración de la concesión de derechos a los inventores sobre sus creaciones, a través de las patentes de invención, mejoras, dibujos y diseños industriales; a los comerciantes o personas naturales sobre los signos que utilizan para distinguir sus productos y servicios en el mercado, mediante las marcas, denominaciones comerciales y lemas comerciales; el registro, fiscalización e inspección sobre los derechos de autor y los derechos conexos, en el ámbito administrativo.

### **6.1.2.- Proceso de Registro de Marcas**

#### **Búsqueda de antecedentes:**

Una vez seleccionado el signo o marca que se aspira proteger, el usuario deberá realizar una búsqueda en el que se genera un reporte de los antecedentes que existen sobre el signo o marca solicitada. (LPI, Artº 7). Las cuales son:

- ⊕ **Fonética:** Este tipo de búsqueda se realiza por nombre y clase. Indica tanto las marcas registradas como las que están en trámite. Y tiene un costo de BsF. 1500,00 + 50,00 BsF. Lo cual equivale a \$4,126.77 + \$137.56 en pesos mexicanos.

El interesado deberá presentar copia del depósito bancario (realizado en cualquiera de las cuentas del SAPI), en la Taquilla de Finanzas para ser convalidado y, finalmente el usuario entregará la solicitud en el

⊕ **Gráfica:** Es una búsqueda que se realiza con la finalidad de conocer los antecedentes de una marca gráfica o logo. Al solicitarla deberá presentar el logo o diseño en un tamaño de 5 x 5 cm. Y tiene un costo de BsF. 1500,00 + 50,00 BsF. Lo cual equivale a \$4,126.77 + \$137.56 en pesos mexicanos.

### **Adquisición de planillas:**

El solicitante deberá adquirir en las oficinas del SAPI, la *Planilla FM-02*, la carpeta (producto y/o servicio o lema comercial o denominación comercial) y por último, deberá cancelar la tasa por concepto de solicitud de marca por un valor de 0,1 U.T.

### **Elementos que conforman una solicitud de registro de marcas:**

- Timbre Fiscal Nacional por un valor de 0,02 UT.
- Comprobante de tasa por concepto de solicitud de marca.
- Carpeta de producto y/o servicio o lema o denominación comercial.
- Planilla FM-02 debidamente llena con su respectiva clase nacional e internacional.
- En caso de una solicitud de marca gráfica o mixta, deberá consignar ocho (8) facsímiles de 5x5, acompañado de una breve descripción del elemento figurativo en hoja aparte.
- Un poder (en caso de apoderado), en original y una (1) fotocopia. Cuando fuere internacional legalizado y traducido por intérprete público, jurado y debidamente notariado.

---

<sup>72</sup><http://www.sapi.gob.ve/>

- Búsquedas de antecedentes.

### **Presentación de la solicitud:**

El solicitante puede consignar la solicitud de registro de marca únicamente en la sede principal (SAPI).

### **Requisitos de presentación.**

- Pasaporte
- Cedula de Identidad

### **Personas Físicas:**

- Fotocopia de la cédula de identidad o del pasaporte.
- Declaración Jurada Simple, en el caso de que la persona tenga tiempo usando la marca.
- Timbre Fiscal de 0,02 UT.
- Tasa de Presentación de 0,1 UT.

### **Personas Jurídicas:**

- Copia certificada del acta constitutiva de la sociedad mercantil o publicación en el periódico, (traer original para verificar autenticidad). En caso que la compañía tenga más de 5 años constituida, el interesado deberá presentar: original o copia certificada y copia simple del acta de



la última asamblea. En el caso de que la empresa en cualquier momento haya cambiado de socios o representante legal, el interesado deberá presentar original o copia certificada y copia simple de la última acta de asamblea donde consten estos cambios.

- Si la compañía tiene más de 5 años constituida, original o copia certificada y copia simple del acta de la última asamblea.
- Copia del RIF de la sociedad mercantil.
- Fotocopia de la cédula de identidad o del pasaporte del director o presidente de la empresa y del solicitante en taquilla.
- Timbre Fiscal de 0,02 UT.
- Tasa de Presentación de 0,1 UT.
- En caso de solicitarse una marca colectiva, los interesados deberán consignar el Reglamento de Uso de la marca.

#### **Asociaciones Civiles:**

- Anexarán original o copia certificada y copia simple de los Estatutos.

#### **Entes del Estado:**

- Deben solicitar por escrito ante el SAPI la exención de los costos de tasas y servicios. Posteriormente, consignará copia de Gaceta Oficial del nombramiento y designación del representante legal junto a copia de su respectiva cédula de identidad

### **Cooperativas:**

- Anexar copia certificada o copia simple del Acta Constitutiva con presentación de la original.

### **Apoderados o Agentes de la Propiedad Industrial:**

- Deben presentar poder amplio y suficiente, autenticado, traducido por intérprete público jurado y visado o apostillado internacional, si fuese el caso.
- El original numerado queda en el Cuaderno de Poderes y la copia enumerada es entregada al apoderado solicitante.
- El solicitante deberá presentar todos los requisitos descritos anteriormente en las taquillas de la unidad de Receptoría, (Taquilla N° 5), donde se le entregará una copia de su solicitud, sellada por reloj a fin de dejar constancia de la prelación de la misma.
- Sí la solicitud presentara alguna omisión o no cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 71 de la LPI, se devolverá al interesado para que subsane en un plazo de 30 días hábiles, a partir de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial vigente.
- Las solicitudes que se hayan presentado de acuerdo a lo establecido en el artículo 71, se les ordenará su publicación en prensa, a través del Boletín de la Propiedad Industrial.
- El extracto de la solicitud deberá ser publicado en un periódico de circulación diaria (Diarios VEA o Ciudad Caracas).

### **Una vez consignado los recaudos, el SAPI:**

- Procesa la solicitud,
- Ordena la publicación en prensa,
- Publica la marca como solicita,
- Espera un lapso de 30 días para oposiciones ,
- Realiza el examen para la concesión,
- Publica la concesión en el Boletín de la Propiedad Intelectual. y
- Expide el certificado de Registro

El procedimiento para el registro de marcas comerciales se encuentra previsto en la Ley de Propiedad Industrial (LPI) publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 del 10 de diciembre de 1956.

Una vez que hemos estudiado el procedimiento de una manera muy precisa, esta vez lo realizaremos de una manera más amplia y eficaz para dejar en claro como se realiza el procedimiento y la parte más importante del tema principal, la oposición a terceros.

En aplicación de la normativa contemplada en la Ley de Propiedad Industrial, el registro de marcas comerciales, se realiza ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), organismo encargado de la tutela de la propiedad intelectual, marcas comerciales y otros signos distintivos. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial dispone que *“Todo lo relativo a la propiedad industrial estará a*

*cargo de una oficina que se denominará Registro de la Propiedad Industrial*<sup>73</sup>.

El trámite inicial para el registro de una marca consiste en determinar si el nombre se encuentra ya registrado por algún tercero; para ello, se introduce ante el SAPI, una solicitud de búsqueda en la base de datos de este organismo. Si bien esto no es un requisito de obligatorio cumplimiento, es recomendable efectuar esta búsqueda a los fines de descartar la posibilidad de que existan marcas iguales o similares que impidan el registro.

Comprobada la inexistencia de marcas iguales o parecidas que se encuentren registradas, se procede a comprar, en las instalaciones del SAPI, la carpeta y la respectiva planilla que habrá de ser cuidadosamente rellena a los fines de hacer la solicitud.

El funcionario público que reciba la solicitud verificará que se cumplan los siguientes requisitos: (i) Planilla firmada y con sus respectivos timbres fiscales; (ii) los anexos a la solicitud; (iii) el poder que acredita la representación, en caso que la solicitud se realice por medio de apoderado; y (iv) el recibo de pago de la respectiva tasa de solicitud de registro. Si la solicitud de registro cumple con estos requisitos, el funcionario debe recibirla y asignarle el número de inscripción (Artículo 74 LPI).

## **Tramitación**

### **Examen de forma**

---

<sup>73</sup>Ley de la Propiedad Industrial de la República de Venezuela

Recibida la solicitud, el SAPI procederá a realizar una evaluación de forma. Si la solicitud cumple con la totalidad de los requisitos de forma, el Registrador, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la LPI, ordenará su publicación, junto con la placa correspondiente a costa del interesado, en un periódico de circulación diaria de la capital, y, posteriormente, en el Boletín de la Propiedad Industrial una vez consignada la publicación anterior.

En caso de que la solicitud no llene los requisitos formales necesarios, el SAPI, por medio del Boletín, notificará al solicitante para que, en un lapso de 30 días hábiles contados a partir de su publicación, subsane las irregularidades (Artículo 75).

### **Marca solicitada. Publicación en el Boletín**

Una vez aprobado el examen de forma realizado por el SAPI, la marca debe ser publicada como solicitada en el Boletín, a los fines de que terceros posibles opositores tengan conocimiento de que se pretende registrar un determinado nombre y, de tener alguna observación, se opongan en un lapso de 30 días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia del Boletín. Así lo establece el artículo 77 de la Ley que, expresamente, dispone: *“Durante treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, cualquier persona podrá objetar la solicitud y oponerse a la concesión de la marca: 1. Por considerar que ésta se haya comprendida en las prohibiciones contempladas en los artículos 33, 34 y 35 de esta Ley, y 2. Por considerarse el opositor con mejor derecho que el solicitante”*<sup>74</sup>.

---

<sup>74</sup>Ley de la Propiedad Industrial de la República de Venezuela

## **Oposición**

En caso de que algún tercero presente oposición al registro de la marca, el SAPI notificará al solicitante por medio del Boletín de la Propiedad Industrial, para que *“dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente”*.<sup>75</sup> Establece el artículo 79 de la LPI, que si el solicitante no contesta la oposición en el lapso establecido, se entenderá que ha desistido de la solicitud de registro.

El Registrador debe analizar y decidir si la oposición al registro de la marca resulta o no procedente. De estimar procedente la oposición, la marca será negada. Si por el contrario, no procede la oposición, el registro de la marca seguirá el trámite de ley.

## **Examen de fondo**

En caso de no haberse presentado oposición al registro de la marca o declarada ésta sin lugar, el Registrador de la Propiedad Intelectual procederá a realizar el examen de fondo o de registrabilidad. Si éste es aprobado, concederá el registro de la marca y será publicada en el Boletín como concedida. (LPI artículo 81).

## **Terminación del procedimiento**

---

<sup>75</sup>Ley de la Propiedad Industrial de la República de Venezuela

### **Marca concedida o negada. Publicación en el Boletín**

Durante los 30 días hábiles siguientes a su publicación en el Boletín como marca concedida, se deberán pagar los derechos de registro a fin de que el SAPI preceda a expedir el respectivo certificado ( LPI artículo 83).

En caso de que la marca sea negada, por encontrarse incursionada en alguno de los supuestos contemplados en los artículos 33, 34 y 35 de la LPI se podrán ejercer los recursos administrativos correspondientes de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 95 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos (LOPA).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 84 de la LPI, la nulidad del registro de una marca que hubiere sido concedida en perjuicio de derecho de un tercero, podrá ser solicitada ante los tribunales competentes, si el interesado no hubiere hecho la oposición a que se contrae el artículo 77 de la LPI. Esta acción sólo podrá intentarse en el término de dos años, contados a partir de la fecha del certificado.

#### **6.1.3.- Legislación**

Hemos explicado de una manera más explícita el procedimiento de registro de una marca en este país y para sustentarlo, presentaremos a la letra los artículos que mencionan la *oposición*.

*“Artículo 77.- Durante treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, cualquier persona podrá objetar la solicitud y oponerse a la concesión de la marca: 1º) por considerar que ésta se halla comprendida en las prohibiciones contempladas*

en los artículos 33, 34 y 35 de esta Ley; y, 2º) por considerarse el opositor con mejor derecho que el solicitante.

Artículo 78.- La oposición, en el primer caso del artículo 77, se notificará al solicitante por medio de aviso en el Boletín de la Propiedad Industrial, para que comparezca a informarse de aquélla en el plazo de quince días hábiles a contar de la publicación. Vencido dicho plazo comenzará a correr un lapso de quince días hábiles para que el solicitante aduzca lo que estime conveniente a sus derechos.

El solicitante podrá efectuar modificaciones en su solicitud y si éstas fuesen aceptadas por el opositor dentro de un plazo de ocho días hábiles a contar de la fecha de contestación, se dará por terminado el procedimiento de oposición. En este caso, el Registrador ordenará una nueva publicación con las reformas aceptadas y se abrirá nuevamente el período de la oposición.

Si dentro del indicado plazo de ocho días, el opositor no manifestare que acepta las modificaciones propuestas, continuará el procedimiento de la oposición.

Artículo 79.- Si el solicitante no contestare la oposición dentro del término señalado en el artículo 78, se considerará que ha desistido de la solicitud.

Artículo 80.- En el caso del ordinal 1º. del artículo 77, el Registrador resolverá la oposición con las pruebas que presenten los interesados, dentro del plazo de treinta días



*contados a partir del vencimiento de los lapsos establecidos en el artículo 78.*

*En el caso del ordinal 2º. del artículo 77, el Registrador pasará el expediente al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil para que éste resuelva la oposición con las pruebas que ante él se presenten, y suspenderá el correspondiente procedimiento administrativo hasta que la oposición haya sido decidida judicialmente y la parte interesada, si fuere el caso, gestione nuevamente el asunto.*

*Artículo 81.- Vencido el lapso a que se refiere el artículo 77 sin que haya habido oposición o declarada ésta sin lugar, el Registrador efectuará el registro de la marca si fuere procedente y expedirá el correspondiente certificado.”<sup>76</sup>*

## **6.2.- Perú**

### **6.2.1.- Institución encargada.**

#### **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual**

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) fue creado en noviembre de 1992, mediante el Decreto Ley N° 25868.

---

<sup>76</sup>Ley de la Propiedad Industrial de la República de Venezuela

Tiene como funciones la promoción del mercado y la protección de los derechos de los consumidores. Además, fomenta en la economía peruana una cultura de leal y honesta competencia, resguardando todas las formas de propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología.

El INDECOPI es un Organismo Público Especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno. En consecuencia, goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa (Decreto Legislativo N° 1033).<sup>77</sup>

### **6.2.2.- Proceso de Registro de Marcas**

#### **Requisitos para la solicitud de registro de marcas de productos y/o servicios:**

- ☞ Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente (dos para la Autoridad y uno para el administrativo).
- ☞ Indicar los datos de identificación del(s) solicitante(s):

Para el caso de personas físicas: deberá consignar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería (CE) e indicar el número del Registro Único de Contribuyente (RUC), de ser el caso.

Para el caso de personas morales: consignar el número del Registro Único de Contribuyente (RUC), de ser el caso.

---

<sup>77</sup><http://www.indecopi.gob.pe/>

En caso de contar con un representante: deberá de indicar sus datos de identificación y será obligado a presentar el poder notarial.

- ☞ Señalar el domicilio para el envío de notificaciones en el Perú (incluyendo referencias, de ser el caso).
- ☞ Indicar cuál es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto, tridimensional, figurativo u otros).
- ☞ Si la marca es mixta, figurativa o tridimensional se deberá adjuntar su reproducción (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de ancho en blanco y negro o a colores si se desea proteger los colores).
- ☞ Enviar una copia fiel del mismo logotipo al correo electrónico: [logos-dsd@indecopi.gob.pe](mailto:logos-dsd@indecopi.gob.pe) (Formato sugerido: JPG o TIFF, a 300 dpi y bordes entre 1 a 3 pixeles).
- ☞ Consignar expresamente los productos y/o servicios que se desea distinguir con el signo solicitado, así como la clase y/o clases a la que pertenecen (Clasificación de Niza).

En caso de una solicitud multiclase, los productos y/o servicios se deben indicar agrupados por la clase, precedidos por el número de clase correspondiente y en el orden estipulado por la Clasificación Internacional de Niza.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup><http://www.indecopi.gob.pe/>

De reivindicarse prioridad extranjera sobre la base de una solicitud de registro presentada en otro país, deberá indicarse el número de solicitud cuya prioridad se reivindica, así como el país de presentación de la misma. En esta situación particular, se deberá adjuntar copia certificada emitida por la autoridad competente de la primera solicitud de registro, o bien certificado de la fecha de presentación de esa solicitud, y traducción al español, de ser el caso.

- ✎ Firmar la solicitud por el solicitante o su representante.
  
- ✎ Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo es equivalente al 13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada, esto es S/. 534.99 Nuevos Soles, el cual equivale a \$277, 125,10 pesos mexicanos. Este importe deberá pagarse en la sucursal del Banco de la Nación ubicado en el Indecopi-Sede Sur, o bien realizar el pago a través de una de las modalidades que se ofrecen.

#### Poderes:

- Si el solicitante actúa a través de un representante, deberá adjuntar el poder.
  
- Personas naturales: requieren documento privado. No necesita legalización.
  
- Personas jurídicas: requieren documento privado en el que se indique la calidad de la persona que otorga el poder. Por ejemplo: gerente general, apoderado, entre otros. No necesita legalización.

- Tratándose de poderes otorgados en idioma extranjero: deberá presentar su correspondiente traducción simple al idioma español.

En caso de renuncia de derechos, el documento poder deberá contar con firma legalizada por un notario. Si hubiese sido otorgado en el extranjero, deberá contener la secuencia de legalizaciones hasta el consulado peruano o apostilla.

El usuario debe tener en cuenta que existen ciertos **requisitos mínimos o información indispensable** que debe contener una solicitud de registro para que se le asigne fecha de presentación:

- ☞ Los datos de identificación del solicitante, o de la persona que presenta la solicitud, que permitan efectuar las notificaciones correspondientes.
- ☞ La marca cuyo registro se solicita.
- ☞ La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
- ☞ El pago de las tasas respectivas.

En caso se omita o no se adjunte alguno de ellos, se otorgará un plazo de 60 días hábiles improrrogables para proceder con la subsanación. De cumplirse con lo solicitado, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la cual se hubieren completado dichos requisitos.

Si no se cumple con el requerimiento formulado, la solicitud de registro se tendrá por no presentada y se dispondrá a mandarlo al archivo.

Una vez presentada la solicitud (es decir, habiéndose asignado fecha de presentación para efectos jurídicos), la Dirección tiene un plazo de 15 días hábiles para realizar su examen formal.

Con relación al resto de requisitos de forma (presentación del documento de poder, indicación de la clase, precisión, adecuación y/o exclusión de productos o servicios, entre otros), la Dirección notificará al solicitante para que en un plazo de 60 días hábiles cumpla con subsanar las omisiones o realizar las modificaciones. El plazo se cuenta desde el día siguiente de recibida la notificación.<sup>79</sup>

De no cumplirse con dichos requerimientos en el plazo establecido, se declarará el abandono de la solicitud y se dispondrá a mandarlo a su archivo.

Una vez completados los requisitos en el plazo establecido, se emitirá una orden de publicación, la cual deberá presentarse en las oficinas del diario oficial, el usuario para solicitar su publicación por única vez. El costo de la publicación debe ser asumido por el solicitante.

Si se solicita a través de diferentes expedientes el registro de una misma marca con relación a productos y/o servicios de distintas clases, se podrá pedir dentro de los 10 días siguientes a la presentación de las solicitudes la emisión de una orden de publicación múltiple (que contenga todos los pedidos). En caso contrario, se emitirán órdenes de publicación independientes.

---

<sup>79</sup><http://www.indecopi.gob.pe/>

Dentro del plazo improrrogable de 30 días hábiles de recibida la orden de publicación, el solicitante debe realizar su publicación en el diario oficial El Peruano.

### **Cesión de derechos expectaticios de la solicitud de registro**

El solicitante podrá ceder los derechos sobre una solicitud de registro en trámite. Para ello deberá presentar el documento en el que conste la cesión con su firma. Cuando la cesión sea efectuada por una persona natural, se deberá presentar una declaración jurada de bien propio de libre disposición o, de ser el caso, el consentimiento del cónyuge. No se requiere legalizaciones.

### **Recursos impugnativos**

Si después de notificada la resolución, el solicitante desea interponer un recurso de reconsideración o de apelación, dispondrá de un plazo máximo de 15 días hábiles contado a partir del día siguiente en que dicha resolución le fue comunicada.<sup>80</sup>

### **División de una Solicitud de Registro Multiclase de Marca Producto y/o Servicio**

Para la división de una solicitud de registro multiclase de marca de producto y/o servicio, se deberá presentar un pedido de división, indicando los productos y/o servicios, agrupados por clases, que se desglosan de la solicitud inicial; acompañando el comprobante de pago de las tasas correspondientes y copia de lo actuado hasta el momento de solicitar la división, para ser adjuntada en cada solicitud divisional.

---

<sup>80</sup>Ley de la Propiedad Industrial de República del Perú

El costo por los derechos de trámite de la división es equivalente al 1.26% de la UIT, esto es S/. 48.65 Nuevos Soles, equivalentes a \$ 25,200.73 peso mexicanos. El pago se realiza por cada división que se solicite.

### **Oposición a las Solicitudes de Registro**

El usuario deberá presentar un escrito que contenga la siguiente información:

- ✦ Los datos de identificación y domicilio del opositor.

Para el caso de personas naturales: consignar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería (CE) e indicar el número del Registro Único de Contribuyente (RUC), de ser el caso.

Para el caso de personas jurídicas: consignar el número del Registro Único de Contribuyente (RUC), de ser el caso.

En caso de contar con un representante, se deberá de indicar sus datos de identificación y será obligado presentar el documento de poder.

- ✦ Los fundamentos que sustenten la oposición.

Señalando la naturaleza y descripción del signo al que se opone, así como el número de expediente, clase(s) y fecha de publicación del aviso en el diario oficial El Peruano.



- \* Se deben presentar las pruebas que sustenten la oposición o especificar la naturaleza del signo en que se sustenta la oposición.

Indicando el número del certificado o del expediente de solicitud en trámite, así como la clase correspondiente. La copia de la oposición y lo recaudado para ser entregada a la otra parte. Esta obligación es aplicable a todo escrito o recurso que las partes presenten en el procedimiento.

- \* La constancia de pago del derecho de trámite.

Cuyo costo equivale al **9.84%** de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada, esto es S/. 378.79 Nuevos Soles, equivalentes a \$196,213.42 pesos mexicanos. Este importe deberá pagarse en la sucursal del Banco de la Nación ubicado en el Indecopi Sede Sur, o bien realizar el pago a través de una de las modalidades que se ofrecen.

Si la oposición se sustenta en:

Los signos gráficos o mixtos: se deberá adjuntar la reproducción exacta de los mismos tal y como fueron registrados o solicitados.

Solicitudes o registros de otros países de la Comunidad Andina: se deberá acreditar el interés real en el mercado peruano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la Decisión 486. Es decir, al momento de interponer la oposición, se requerirá en el Perú el registro de la marca en los mismos términos de aquella en la se fundamenta su oposición.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>Ley de la Propiedad Industrial de República del Perú

Un nombre comercial: aún cuando éste se encuentre registrado, se deberá presentar pruebas que acrediten el uso del mismo, respecto a cada una de las actividades económicas para las cuales desea hacer valer su derecho.

#### Oposición a una solicitud multiclase de producto y/o servicio

Cuando se presente oposición a una solicitud de registro multiclase, el opositor deberá precisar los productos y/o servicios y las clases contra la o las cuales se dirige la oposición.

#### División de una solicitud de registro multiclase de marca producto y/o servicio durante el trámite de oposición

Se podrá solicitar la división como consecuencia de la interposición de la oposición.

Para la división de una solicitud de registro multiclase de marca de producto y/o servicio se deberá presentar un pedido de división, indicando los productos y/o servicios, agrupados por clases, que se desglosan de la solicitud inicial; acompañando el comprobante de pago, de las tasas correspondientes y copia de lo actuado hasta el momento de solicitar la división, para ser adjuntada en cada solicitud divisional.

El costo por los derechos de trámite de la división es equivalente al 1.26 % de la UIT, esto es S/. 48.65 Nuevos Soles. El pago se realiza por cada división que se solicite.

#### Recursos impugnativos

Si después de notificada la resolución, el solicitante interponer un recurso de reconsideración, apelación o adhesión, dispondrá de un

plazo máximo de 15 días hábiles a partir del día siguiente que dicha resolución le fue comunicada.

### **6.2.3.- Legislación**

Hemos explicado de una manera más explícita el procedimiento de registro de una marca en este país y para sustentarlo, presentaremos a la letra los artículos que mencionan la oposición.

*“Artículo 146.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada.*

*Artículo 147.- La presentación de las observaciones deberán cumplir los requisitos siguientes:*

- a) La identificación correcta del expediente;*
- b) El nombre y domicilio de la persona que presenta la observación;*
- c) Poder que acredite la representación que se invoca;*
- d) Los fundamentos en que se sustenta la observación;*
- e) El ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer;*
- f) El comprobante de pago de los derechos respectivos.*

Cuando la observación se base en signos gráficos o mixtos, deberá adjuntarse una reproducción exacta y nítida de los mismos, tal como fueron registrados o solicitados.

#### *Inadmisibilidad de las Observaciones*

Artículo 148.- La Oficina competente no tramitará las observaciones que están comprendidas en alguno de los siguientes casos:

a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente;

b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa;

c) Que se fundamente en convenios o tratados que no se encuentren vigentes en el Perú; o

d) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

#### *Presentación de poderes y subsanación de omisiones formales*

Artículo 149.- El observante tendrá un plazo improrrogable de sesenta (60) días para presentar el poder si la observación se hubiera presentado sin dicho documento. El plazo comenzará a computarse a partir

*del día siguiente de recibida la notificación que corre traslado de la observación.*

*Vencido dicho plazo, la observación se tendrá por no presentada. La falta de presentación inicial del poder no paraliza el procedimiento. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los incisos a), b), d), e) y f) del artículo 147 de la presente Ley, la Oficina competente requerirá al observante para que subsane su omisión, concediéndole un plazo de 48 horas computable a partir del día siguiente de notificado el requerimiento.*

#### *Contestación a la Observación*

*Artículo 150.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo está en las causales del artículo anterior, la Oficina competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.*

*Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Oficina competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada."<sup>82</sup>*

---

<sup>82</sup>Ley de la Propiedad Industrial de República del Perú

## **6.3.- Argentina**

### **6.3.1.- Institución encargada.**

La misión del INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) es la protección de los derechos de propiedad industrial, a través del otorgamiento de títulos y/o efectuando los registros establecidos en la Legislación Nacional para tal fin.

En tal sentido, el INPI es órgano de aplicación, y debe asegurar la observancia, de las siguientes leyes: 24.481 (Patentes y Modelos de Utilidad), 22.362 (Marcas), 22.426 (Transferencia de Tecnología) y del Decreto Ley 6673/63 (Modelos y Diseños Industriales), por medio de la Dirección Nacional de Marcas.<sup>83</sup>

### **6.3.2.- Proceso de Registro de Marcas**

#### **Búsqueda de disponibilidad de la Marca**

- ✓ Consultar las clases a las que puede pertenecer una marca, según el nomenclador Internacional establecido por ley 26.230
- ✓ Realizar la búsqueda de disponibilidad de la Marca.
- ✓ Completar solamente la marca en "denominación".
- ✓ Clickear "solo vigentes" y "buscar".

---

<sup>83</sup><http://www.inpi.gov.ar/>

Es conveniente además de buscar la marca puntual, buscar también opciones similares o fonéticamente similares para estar bien seguro de no tener futuros inconvenientes.

## **Presentación de la solicitud**

### **En línea:**

- ≠ Realizar el registro en línea adjuntando la documentación requerida.
- ≠ Se realiza un registro en línea por cada clase a la que pertenece la marca.
- ≠ FUNDAMENTAL habilitar el servicio INPI a su clave fiscal según estas indicaciones. Para el caso contrario no podrá acceder al Portal de Trámites.
- ≠ Al “finalizar” el registro, el proceso asigna un número de orden Web, tipo de trámite, usuario que realizó la solicitud, importe que tendremos que abonar y la imagen que hemos adjuntado en el inicio del trámite (solo si la marca es figurativa o mixta).
- ≠ Abonar el arancel correspondiente: generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) para abonar desde cuenta bancaria propia o VP para abonar personalmente en sucursal Banco Nación.
- ≠ Si la marca es solicitada por una persona diferente al titular de la marca deberá adjuntarse una nota escaneada con el consentimiento del titular como documentación que servirá de respaldo.

- ≠ En el caso de ser más de un titular, es necesario adjuntar una nota escaneada con el consentimiento de los demás cotitulares mencionados en la solicitud.<sup>84</sup>

### **Personalmente:**

- 1.- Descargar y completar los Formularios.
- 2.- Presentar los formularios en la Mesa General de Entradas, ubicada en la Planta Baja del INPI
- 3.- Abonar el arancel de solicitud de registro (timbrado) en Tesorería ubicada en la Planta Baja del INPI

### Observaciones:

- Si el trámite fue realizado por un gestor de negocios deberá ratificar la gestión mediante escrito de ratificación presentado en Mesa General de Entradas, ubicada en Planta Baja del INPI en un plazo de 40 días hábiles.
- Puede realizar la búsqueda de disponibilidad de la Marca en la Mesa de Informes de la Dirección Nacional de Marcas, ubicada en la Planta Baja del INPI <sup>85</sup>

### **Correo Postal:**

- I.- Descargar y completar los Formularios.

---

<sup>84</sup><http://www.inpi.gov.ar/>

<sup>85</sup><http://www.inpi.gov.ar/>



II.- Abonar el arancel de solicitud de registro por giro postal a nombre de **INPI 5100/622 RECAUDADORA FF 12 por los aranceles que correspondan ser abonados**

III.- Remitir por Correo Argentino los formularios, el giro postal y el acta de correo en Av. Paseo Colon 717, 1° piso. CABA. (CP 1063).

### **Seguimiento del trámite**

Notificarse sobre el estado del trámite consultando en línea el Estado de Trámite de su marca, personalmente en Paseo Colón 717, 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mesa de Informes de la Dirección Nacional de Marcas, ubicada en 1° Piso, Sector Admisión o por teléfono al (011) 4344-4832 o al 0800-222-INPI (4674).

a) Dentro de los 30 días de su presentación, se realiza el Estudio de Forma.

- Si hay observaciones, subsanarlas con el pago del arancel por vistas formales en Mesa General de Entradas, ubicada en la Planta Baja.

b) Publicación en el Boletín de Marcas: a los 70 días se realiza la publicación de la solicitud de marcas para que los terceros deduzcan oposición.

### **c) En caso de oposición:**

Dentro del año de haber sido notificado formalmente por la Dirección Nacional de Marcas mediante la publicación de la vista en el Boletín de Marcas, debe:

1) Contactar al oponente u oponentes a fin de conocer con mayor detalle el fundamento de las objeciones que se le hayan presentado

intentando arribar a un acuerdo con estos (relación directa entre las partes)

2) De ser posible un acuerdo con el o los oponentes, quienes de manera expresa retiren su protesta, deberá presentarlo ante la Mesa General de Entradas, ubicada en Planta Baja del INPI.

3) De no ser posible arribar a un acuerdo con el o los oponentes deberá dentro del plazo del año- iniciar el proceso de mediación a fin de suspender el término el plazo evitando el abandono del trámite.

4) Cada 3 meses y durante el tiempo que dure el proceso de mediación deberá informar a la Dirección Nacional de Marcas que aún se encuentra en Mediación.

5) En caso de arribarse a un acuerdo en Mediación que posibilite el retiro de la o las protestas, deberá presentarlo ante la Mesa General de Entradas dentro de los veinte (20) días corridos de haberse celebrado el mismo.

6) Si no fuera posible el acuerdo con el o los oponentes deberá –dentro de los veinte (20) días corridos del cierre de la Mediación- iniciar juicio contra aquellos, acompañando la demanda, junto al inicio y cierre del proceso de Mediación ante la Mesa de Entradas de la Dirección de Asuntos Legales del INPI ubicada en el 3º Piso de esta institución, quien tomará razón de ellas remitiendo las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Nación para su radicación.

7) Una vez radicada la demanda en la Justicia, deberá informarse una vez al año a la Dirección Nacional de Marcas respecto del estado de la misma.

8) Las actuaciones administrativas quedarán reservadas hasta tanto se informe por oficio al INPI la finalización de la demanda judicial.

d) Si la solicitud no fue objeto de oposiciones u observaciones o tuvo éxito en la demanda judicial al oponente, la marca es otorgada.<sup>86</sup>

### **Obtención del registro de la marca**

Al momento de registrarse su marca el sistema le enviará a su correo electrónico un código alfanumérico para descargar el Título Digital de Propiedad de su marca, el cual podrá imprimir.

El plazo de finalización se estima en:

- 12 meses desde la presentación SIN oposición.
- 18 meses desde la presentación CON oposición (en promedio).

### **6.3.3.- Legislación**

Hemos explicado de una manera más explícita el procedimiento de registro de una marca en este país y para sustentarlo, presentaremos a la letra los artículos que mencionan la oposición.

*“ARTICULO 13. - Las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los treinta (30) días corridos de la publicación prevista en el Artículo 12.*

---

<sup>86</sup><http://www.inpi.gov.ar/>

ARTICULO 14.- Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse por escrito, con indicación del nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de la oposición, los que podrán ser ampliados al contestarse la demanda en sede judicial. En dicho escrito debe constituirse un domicilio especial dentro de la Capital Federal, que será válido para notificar la demanda judicial que inicie el solicitante.

ARTÍCULO 15.- Se notificarán al solicitante las oposiciones deducidas y las observaciones que merezca la solicitud.

ARTICULO 16.- Cumplido un (1) año a partir de la notificación prevista en el artículo 15, se declarará el abandono de la solicitud en los siguientes casos:

a) si el solicitante y oponente no llegan a un acuerdo que posibilite la resolución administrativa y aquél no inicia acción judicial dentro del plazo indicado;

b) si promovida por el solicitante la acción judicial, se produce su perención.

ARTÍCULO 17.- La acción judicial para obtener el retiro de la oposición deberá iniciarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Dentro de los diez (10) días de recibida la demanda, la Dirección, remitirá la misma y los elementos agregados a ella, al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal junto con la copia de las actuaciones administrativas de la marca opuesta.

*El proceso judicial respectivo transitará según normas del juicio ordinario.*

*ARTÍCULO 18.- El juez interviniente informará a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial sobre el resultado del juicio iniciado para obtener el retiro de la oposición a los fines que correspondiere.*

*ARTICULO 19.- Mediante oposición, el solicitante y el oponente podrán renunciar a la vía judicial de común acuerdo y dentro del plazo de un (1) año establecido en el artículo 10, comunicárselo a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En tal caso deberá dictarse resolución, que será inapelable, luego de oídas ambas partes y de producidas las pruebas pertinentes. La reglamentación determinará el procedimiento aplicable.”<sup>87</sup>*

## **6.4.- Chile**

### **6.4.1.- Institución encargada.**

**Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual**

---

<sup>87</sup>Ley de Marcas de la República de Argentina

El INAPI es el organismo encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial en Chile. Le corresponde, asimismo, promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que dispone.

Dicho Instituto contribuye a la estrategia de innovación impulsada por el Gobierno de Chile, generando sistemas eficientes para el uso y protección de los derechos de propiedad industrial, promoviendo la innovación, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento a la comunidad.<sup>88</sup>

#### **6.4.2.- Proceso de Registro de Marcas**

La tramitación de las solicitudes, competen al Departamento de Propiedad Industrial que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La solicitud para el registro de cualquier privilegio industrial se presentará en los formularios que serán diseñados para tales efectos y en cada una quedará claramente establecido el día en que se presentó, también serán timbradas en estricto orden de ingreso y se le asignará un número que la individualizará durante el resto del procedimiento.

**Toda solicitud para el registro de marcas comerciales contendrá las siguientes menciones:**

---

<sup>88</sup><http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-channel.html>

- a) Nombre completo o razón social, R.U.T., y domicilio del interesado e igual información sobre su apoderado o representante si lo hubiere;
- b) Especificación clara de la marca. Las marcas constituidas por expresiones en idioma extranjero conocido, deberán presentarse con la traducción al español;
- c) Enumeración de los productos y/o servicios que llevarán la marca y la(s) clase(s) del Clasificador Internacional para las cuales se solicita protección. En el caso de establecimiento comercial o industrial se deben especificar los productos y las clases a las que pertenecen y la o las regiones para las cuales se solicita el registro de una marca para distinguir un establecimiento comercial;
- d) Fecha de presentación de la solicitud y firma del solicitante o su apoderado.

Hasta aquí, aun cuando existen sutiles diferencias, puede considerarse que el proceso de registro de marca es igual al que tiene lugar en nuestro país.<sup>89</sup>

### **Publicación de la Solicitud de Registro**

Una vez que la solicitud de marca ha sido aceptada a tramitación, será obligación del interesado publicar, dentro de los 20 días siguientes, un extracto de la marca, por una sola vez en el Diario Oficial, dicha publicación tendrá por objeto informar al público en general sobre la existencia y el contenido de la solicitud de privilegio industrial.

---

<sup>89</sup><http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-channel.html>

La solicitud de marca comercial cuyo extracto no se publique dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentada y el solicitante perderá los derechos que hubiere pagado.

### **Requisitos de la Publicación**

En el extracto a publicar se deberá indicar:

- Número de la solicitud,
- Nombre completo o razón social del solicitante,
- Marca solicitada y etiqueta en su caso, e
- Indicación de la cobertura solicitada

### **Escrito de Oposición**

El escrito de oposición se presenta ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Economía, y deberá contener:

1. Resumen del documento de la solicitud o en su caso de la marca registrada sobre la cual recae la oposición y el nombre de su titular.
2. Nombre completo, domicilio y profesión del oponente.
3. Razones de hecho y de derecho que invoca su oposición.
4. Petición concreta al Jefe del Departamento.
5. Patrocinio y poder.



El escrito de oposición y el de contestación a ella, deberán ser patrocinados por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.<sup>90</sup>

### **Interés para Presentar el Escrito de Oposición**

Cualquier persona interesada podrá presentar ante el Departamento una oposición a la solicitud de cualquier privilegio, dicha oposición deberá estar debidamente fundamentada ya sea en la falta de alguno de los requisitos de registrabilidad o bien reivindicando alguna prioridad.

### **Término para Presentar el Escrito de Oposición**

La Ley 19.039 de Propiedad Industrial señala:

—Artículo 5º: Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la publicación del extracto. Los juicios de oposición se sustanciarán ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.<sup>91</sup>

### **Estado que Guarda la Solicitud de Registro Durante el Estudio y Trámite del Escrito de Oposición**

---

<sup>90</sup> <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-channel.html>

<sup>91</sup> Ley de la Propiedad Industrial de la República de Chile Número 19.039

Al presentarse una oposición al registro de una solicitud, se notificará al solicitante sobre la misma para que dentro de los 30 días siguientes a la notificación haga valer sus derechos.

En caso de existir hechos substanciales el Jefe del Departamento ordenará la realización de un informe judicial, para el cual existirá un plazo de 30 días, al término del cual dicho informe será puesto a disposición de los interesados, quienes dispondrán de 120 días para formular las observaciones que estimen pertinentes.

### **Resolución a la Oposición**

En la sentencia, el Jefe del Departamento, establecerá si la marca es registrable y quien tiene derecho al registro. La resolución fundamentada podrán registrarse de oficio o a petición de parte, las resoluciones que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho, siempre que se haga dentro de los 15 días contados desde la fecha de su notificación.

En contra de la resolución definitiva del Jefe del Departamento, procederá recurso de apelación, que deberá interponerse en el plazo de 15 días contados desde la notificación de la resolución. El recurso de apelación será sustanciado por un Tribunal Arbitral.

La sentencia produce sus efectos una vez que se encuentra firme y ejecutoriada, y desde ese momento se producen los efectos propios de la sentencia, que pueden ser:

- Si se aceptó la marca, procederá el otorgamiento del registro.
- Si se rechazó la marca, la solicitud se envía al archivo.

### **6.4.3.- Legislación**

Hemos explicado de una manera más explícita el procedimiento de registro de una marca en este país y para sustentarlo, presentaremos a la letra los artículos que mencionan la oposición.

*"Artículo 5°.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad, dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación del extracto respectivo.*

*El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.*

*Artículo 6°.- Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del Departamento ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el objetivo de verificar si*

*cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda.”<sup>92</sup>*

---

<sup>92</sup>Ley de la Propiedad Industrial de la República de Chile Número 19.039

## **CAPITULO VI**

## CAPITULO VI

### NUEVO SISTEMA DE OPOSICIÓN A TERCEROS EN MÉXICO

En este trabajo de investigación se ofrece una propuesta, la cual tiene como finalidad, no solo intervenir en el ámbito escolar en donde ahora se expone, sino también se hace en favor del ámbito profesional, gubernamental y todos aquellos en los que pueda inferir y sea de utilidad mi propuesta, esto de acuerdo a la necesidad de incluir en nuestra Ley de Propiedad Industrial un sistema de oposición en el registro de marcas.

Esto en virtud de que todo el mundo gira en torno a la globalización y las principales potencias y no solo cuentan con figuras en sus legislaciones más avanzadas que las de México, siendo de esta forma que el Comercio Exterior es una parte importante en el crecimiento y desarrollo de un país el cual es materia de la propiedad industrial.

Para no sufrir los estragos de un atraso en este proceso de globalización, es necesario comenzar a incluir sistemas en nuestra legislación que sean de ayuda en los campos poco explorados tanto por nuestros gobernantes como de nuestros profesionistas, toda vez que como hemos observado en este análisis existen importantes precedentes en el Derecho Comparado de la propuesta hecha, salvaguardando la garantía de audiencia que se consagra en el Artículo 14 de nuestra Carta Magna.

## 7.- Definición

La oposición es el medio administrativo que puede ser promovido por todo aquel que considere perjudicados sus intereses y derechos por la eventual concesión de un nuevo registro de marca o publicación de un nombre comercial, es decir, se podrán alegar los motivos por los cuales se consideran afectados los derechos adquiridos con anterioridad.<sup>93</sup>

La figura de la oposición traería como consecuencia cambios en el procedimiento de registro de las marcas, con la finalidad de no conceder registros de marca hasta en tanto no se haya dado oportunidad de expresarse a todo aquél que pudiese verse afectado en su esfera jurídica con el eventual otorgamiento de un nuevo registro.

El examen a que deben sujetarse toda solicitud de marca no estaría limitado a aquél que realiza la autoridad administrativa en forma discrecional y única, sino que aquellos que pudiesen sentir vulnerados sus derechos, tendrían la posibilidad de intervenir en la concesión o negativa del nuevo registro, es decir, aquella persona física o moral que considerase tener algún interés jurídico que pudiese verse afectado por la eventual concesión del nuevo registro marcario, contaría con la oportunidad de presentar la defensa de forma oportuna y así, tratar de proteger el registro de su marca, e incluso la cámaras de comercio e industria, asociaciones de fabricantes y comerciantes, quienes también podrán intervenir de forma directa en el trámite, bajo mandato de sus agremiados o miembros, con el fin de impedir una afectación a sus intereses.

Lo anterior, tendría la ventaja de otorgar a la Autoridad con argumentos y consideraciones de hecho y de derecho, con los cuales

---

<sup>93</sup>Palomar de Miguel, Juan. "Diccionario para juristas", Editorial Mayo ediciones S.R.L, México, 1981, pág.267.

estaría en condiciones de emitir una resolución final más sólida negando o concediendo el registro de la marca solicitada, así mismo estarían contribuyendo a la economía procesal haciendo los trámites más seguros sin necesidad de llegar a algún recurso, evitando que se violen los principios de legalidad, de justicia pronta y expedita, evitando tener dilaciones procesales en el registro y otorgamiento de una marca.

De esta manera, se evitaría conceder registros de marca, hasta en tanto se tuviese una mayor certeza jurídica de que no se invaden derechos previamente otorgados a terceros, o bien, se evitaría negar un registro bajo el supuesto de protección a los intereses de un tercero, ya que esta persona no consideraría afectados sus intereses con la concesión del nuevo registro.

### **7.1.- Nuevo procedimiento de registro**

Como ya hemos estudiado anteriormente al realizar la solicitud de registro y una vez que se entra al exámen para determinar si se otorgará el registro o no, nos damos cuenta que no existe un procedimiento de oposición a terceros.

En la mayoría de las legislaciones de propiedad industrial, en concreto el tema referente a las marcas, existe un procedimiento por el que cualquier interesado puede oponerse a la concesión de un nuevo registro, dentro del propio trámite seguido para el efecto; de hecho; las solicitudes son publicadas, a fin de permitir que se manifiesten las oposiciones y se tome una mejor decisión antes del otorgamiento del nuevo registro.

En nuestra legislación no se prevé ningún procedimiento equivalente, y aunque nuestra ley concibe que cualquier persona puede



hacer manifestaciones en el expediente de un tercero, el IMPI no tiene obligación alguna de estudiar los argumentos expresados. Aunque dentro de la propia legislación existe un artículo que nos da la pauta a creer que sí existe algún procedimiento, sin embargo no está estipulado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente emitió varias tesis aisladas relativas al derecho de los terceros a oponerse a una solicitud de registro de marca en trámite cuando se consideren agraviados en sus derechos por la posibilidad del otorgamiento de un registro marcario a favor del solicitante.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) no publica las solicitudes de marca. Sí el IMPI concede el registro de una marca, y un tercero estima que dicho registro lesiona de alguna manera sus derechos, tiene la posibilidad de iniciar un procedimiento de nulidad ante el propio IMPI para invalidar el registro de marca en cuestión.

Aunque las solicitudes de registro de marca no se publican, una búsqueda de marcas en la base de datos del IMPI puede revelar su existencia. Con frecuencia, las personas que consideran que la aprobación de una solicitud de marca puede lesionar sus intereses se “oponen”, presentando por escrito al IMPI las razones por las que consideran que no se debe conceder la marca. Dada la ausencia de un procedimiento de oposición, la Autoridad tiene libertad para tomar en cuenta o no las objeciones que plantea el “opositor”. Si el opositor no tiene éxito en convencer al IMPI de negar la solicitud de marca, y ésta se inscribe, nace entonces el derecho a iniciar un procedimiento administrativo de nulidad.

Sin embargo, las tesis aisladas recientes de la Suprema Corte, aún sin ser obligatorias, parecen haber cerrado de forma definitiva la

posibilidad de que terceros puedan intervenir como parte interesada en el procedimiento administrativo de nulidad en el registro de marca ante el IMPI. Entre otras cuestiones, el Alto Tribunal determinó fundamentalmente que los terceros ajenos al solicitante no tienen derecho a oponerse a la concesión del registro de marca, y que la ausencia de dicha facultad no viola la garantía de audiencia del “opositor” porque cuenta con la acción para pedir la nulidad del registro de marca cuando éste sea concedido, tratándose del procedimiento administrativo de nulidad si es que se otorga en contravención de algún derecho del citado “opositor”.

Lo más interesante de las ejecutorias de la Corte será su posible impacto en la práctica actual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) en los procedimientos contenciosos administrativos en los que se impugna la legalidad de las resoluciones del IMPI que niegan el registro de marcas como consecuencia de la existencia de marcas pertenecientes a terceros previamente registradas o solicitadas (entre otras causas).

Ahora las ejecutorias de la Corte de alguna manera confirman que los terceros no tienen derecho a oponerse a las solicitudes de inscripción de marca, en atención a que su eventual concesión no les privaría de ningún derecho, y si les llegara a lesionar de alguna manera, existen instancias legales a las que los terceros afectados pueden acudir a defenderse. Siguiendo ese criterio, tampoco resulta entonces justificable que el TFJFA emplace a juicio, en su carácter de terceros interesados, a los titulares de las marcas citadas con anterioridad al juicio contencioso administrativo contra la negativa a conceder el registro de la marca, ya que la eventual anulación de dicho fallo no le perjudicaría a la parte tercero interesada, reiterando que si el otorgamiento del registro de marca afecta sus prerrogativas, tiene expedita la solicitud de iniciar el

procedimiento administrativo de nulidad para hacer valer sus intereses e invalidar la marca concedida en su perjuicio.

Siendo las tesis aisladas las siguientes:

**MARCA. PREVIA CONCESIÓN DE SU REGISTRO DEBE OTORGARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A QUIEN EN DIVERSO PROCEDIMIENTO SOLICITÓ LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN POR EL USO DE UNA SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSIÓN, AUN CUANDO LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO PREVEA LA FIGURA DE TERCERO OPOSITOR.**

*En un procedimiento para obtener el registro de una marca debe otorgarse la garantía de audiencia a la parte que promovió el diverso procedimiento de declaración administrativa de infracción por el uso de una semejante en grado de confusión, en virtud de que aquélla debe tener la oportunidad de que se valore si existe la infracción administrativa, previo a la concesión del registro de la marca, ya que es importante que se decidan los temas o aspectos conexos en una sola instancia para permitir aportar pruebas y formular alegatos a los posibles afectados y evitar que se divida la contienda de la causa y el dictado de resoluciones contradictorias, es decir, sí es previsible que la semejanza de las marcas en grado de confusión sea resuelta, definida y decidida, antes de otorgar el registro marcario; máxime que la garantía de audiencia constituye un derecho fundamental tutelado constitucionalmente a favor de quienes pudieran ser afectados por la determinación correspondiente. No es obstáculo a lo anterior que la Ley de la Propiedad Industrial, en el procedimiento de registro marcario no establezca la figura del tercero opositor o que sean llamados los*

que se consideren afectados en sus derechos, si la infracción administrativa pendiente de resolver involucra la marca que se pretende registrar.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 258/2006. Grupo Bimbo, S.A. de C.V. 27 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

Nota: Por ejecutoria de fecha 14 de mayo de 2008, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 54/2008-SS en que participó el presente criterio.

**MARCAS. LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE LAS REGISTRADAS PREVIAMENTE, PUEDEN VERSE AFECTADOS HASTA QUE SE OTORGA EL TÍTULO QUE AMPARA EL REGISTRO Y ÉSTE SE PUBLICA EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

El procedimiento que se sigue ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para registrar la marca de un tercero por sí mismo no limita el uso exclusivo de una marca previamente establecida por parte de su titular, sino que es hasta que se otorga el título que ampara el registro y éste se publica en la Gaceta referida en el artículo 8o. de la Ley de la Propiedad Industrial, cuando pueden verse afectados los derechos de los titulares de dichas marcas y, al respecto, el ordenamiento de la materia prevé que el titular afectado puede acudir ante dicha autoridad a solicitar, de actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, la

*nulidad del nuevo registro marcario. Lo anterior es así, porque de estimar el titular de una marca previamente registrada que con el registro otorgado a un tercero se afecta su derecho al uso exclusivo de ésta, por ser idéntica o similar en grado de confusión al suyo, está facultado para solicitar ante esa autoridad que declare la nulidad de ese registro a través del procedimiento de declaración administrativa de nulidad.*

*Amparo directo en revisión 1931/2008. The Coca Cola Company. 18 de febrero de 2009. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.*

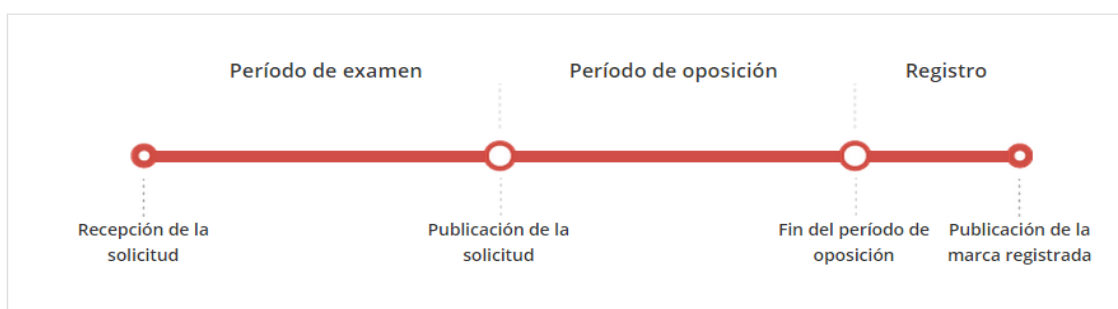
Por tal situación se hace la propuesta para la creación de un nuevo registro de marcas para evitar dilaciones procesales, el cual deberá seguir estas etapas:

Debe iniciar con la presentación de la solicitud de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tal y como lo regula la actual ley de la Propiedad Industrial, en el Capítulo V, "Del Registro de Marcas" ; una vez seguidos los trámites de recepción de la solicitud, en donde se le asignará un número de expediente, y folio de entrada a cada solicitud, así como se plasmará el sello del Instituto el cual indicará la fecha y hora legal de presentación de la solicitud, lo cual servirá para indicar la prelación con que fue presentada. Aquí un diagrama de lo que será este nuevo sistema.

Al efectuar el examen de forma se verifica que tanto la solicitud como los documentos a ella anexados, cumplan con todas las formalidades que al efecto establece el ordenamiento legal de la materia y una vez concluido éste se realizará el examen de fondo, a fin de verificar que el signo distintivo cuyo registro se solicita cuenta con los elementos necesarios para constituir una nueva marca como lo asientan los artículos 88 y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial y no incurre en las prohibiciones establecidas por la misma en sus artículos 4 y 90.

En caso necesario, se enviará un oficio al titular del expediente de solicitud de marca, haciéndole mención del impedimento legal en el cual incurre, ya sea en virtud de los artículos 4, 89 o en cuanto a alguna de las fracciones I a XV del artículo 90, en donde se establece las razones por las que un signo distintivo no podrá registrarse como marca, otorgándole conformidad con lo establecido por los artículos 122 y 122 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, en concordancia con los tratados internacionales en la materia de que México es parte, un plazo de dos meses, mas dos meses adicionales para dar contestación a éste requerimiento.

Una vez efectuados los exámenes de forma y fondo, y analizado todo el expediente en su conjunto, se procederá a emitir una resolución en cuanto al signo distintivo y si éste cuenta con las características indispensables que la Ley exige para constituir una nueva marca, y no incurre en las prohibiciones establecidas por la Ley o los impedimentos citados han sido desvirtuados, se aprobaría provisionalmente la marca.



## 7.2.- Oposición a terceros

Antes de comenzar a explicar esta propuesta hemos dejado en claro que es la oposición, pero ¿Quiénes son los terceros?, para comenzar a tratar el tema que nos atañe, es necesario tener muy claro lo que significa en un proceso "LA PARTE", la cual, se entiende como aquella persona física o moral que interviene o participa de una relación jurídica, pero cuando esa relación es procesal, se habla de PARTE PROCESAL identificando como tal al litigante, al contendiente, a quienes dirimen, ante el juez una contienda determinada. Pues bien, para señalar quienes son terceros solo diremos que son aquellos que no son parte dentro del proceso.<sup>94</sup>

El tercero y el extraño procesal pueden intervenir en cualquier estado y grado del registro de la marca, según las diversas circunstancias que lo legitimen a ello. Hay intervención voluntaria del tercero por que ha considerado que sus derechos han sido en alguna manera lesionados y por tanto se ha generado en su persona las condiciones de legitimidad para estar y actuar en aquel proceso, pero puede suceder que la participación de aquel tercero sea forzosa o coaccionada, y en estos casos, su participación, aún cuando no ha dependido de su voluntad, es legítima y eficaz en el proceso.

Un requisito esencial para que pueda prosperar nuestra propuesta de incluir la figura jurídica denominada oposición, lo constituye

---

<sup>94</sup><http://www.garzavite.com.mx/wp-content/uploads/2014/05/Sistema-de-Oposiciones-en-M%C3%A9xico.pdf>

el hecho de hacer del conocimiento de aquellos quienes pueden considerar vulnerados sus derechos, de la presentación de una nueva solicitud de registro de marca, lo cual se dará a conocer por dos vías:

#### **a) Por Publicación**

En virtud de que el uso de un signo distintivo genera derechos, aún y cuando no haya sido registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y a fin de dar una mayor seguridad jurídica al registro obtenido, es necesario que se expresen todos aquellos que pudiesen objetar el nuevo registro. Para lo cual es necesario notificar a la población en general sobre la posible concesión de una nueva marca.

Una vez preaprobada la marca, se emitirá un oficio al solicitante para que en un término de 15 días contados a partir de recibido dicho oficio, se notifique a la población en general por medio de publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional.

Las publicaciones arriba mencionadas deberán realizarse por una sola vez, a costa del solicitante y contener un extracto de la solicitud con los siguientes datos:

1. Número de expediente,
2. Nombre del solicitante,



3. Nombre y domicilio del apoderado (en su caso),
4. Denominación o signo distintivo, en caso de ser signos mixtos, diseños o figuras tridimensionales, una reproducción del signo distintivo,
5. Clase; productos o servicios que se desean proteger,
6. Fecha de primer uso (en su caso),
7. Domicilio del establecimiento, y
8. Fecha de Prioridad, país y número de serie (en su caso).

Asimismo se señalara un plazo de dos meses para que todo aquel que considere que la eventual concesión de la solicitud publicada afecta su esfera jurídica, manifieste lo que a su derecho convenga.

El fin primordial que se persigue con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del contenido de una solicitud de registro de marca, aviso comercial o de publicación de un nombre comercial, consiste en hacerla del conocimiento del público en general, y en especial de aquellos que pudieran considerar afectados los derechos de que gozan, ya por la obtención de un registro o bien por el uso anterior de un signo distintivo, que consideran puede ser igual o semejante en grado de confusión con el publicado y que además este último pretenda ser utilizado en productos o servicios iguales o similares a los del signo distintivo previo.

Aún cuando existiese la posibilidad de que cualquier persona física o moral presentase una oposición, quien inicie el procedimiento deberá tener y acreditar el interés jurídico en que la solicitud de registro de marca o aviso comercial o la publicación de nombre comercial correspondiente sea negado, es decir, el escrito de oposición debe ser presentado por quien se considere perjudicado, es por ello que se opondrá a la eventual concesión del registro o publicación del signodistintivo.

Tendrán interés jurídico y por lo tanto estarán en su derecho de presentar oposiciones:

- ≠ El titular del signo distintivo que del examen de fondo realizada la solicitud, haya sido reportado como anterioridad,
- ≠ El solicitante del registro del signo distintivo que haya presentado su solicitud de registro con anterioridad a la fecha de presentación de la nueva solicitud o de la fecha de primer uso declarada en la misma,
- ≠ La persona física o moral que en razón de un uso previo, crea tener mejor derecho al registro del signo distintivo solicitado,

#### **b) Por Oficio**

Una vez preaprobada la marca, y en caso de incurrir en lo establecido por las fracciones XVI y XVII del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, junto con el oficio para la publicación se emitirá un oficio dirigido al solicitante de la marca, haciéndole mención del o de los números de expedientes o de registros de signos distintivos que se encontraron como impedimento para el registro de su marca.

Asimismo, como una ventaja adicional a los titulares de solicitudes o registros anteriores, se les enviará un oficio notificando la presentación de la nueva solicitud, en dicho oficio se mencionarán los mismos datos que se incluyen en la publicación.

Una vez notificados, los titulares de derechos anteriores cuentan con un término de dos meses que contarán a partir de la fecha de notificación, esto para iniciar el procedimiento de oposición mediante la presentación de su escrito ante el Instituto.

### 7.2.1.- Periodo preliminar a la oposición

El siguiente flujo de trabajo dará una idea general sobre las actuaciones practicadas durante el período preeliminar a la oposición, las cuales se producen casi de forma simultánea al abrir el periodo para presentar la oposición.



*Fecha de presentación:* Se comprobaba que la solicitud de marca incluye la información obligatoria y básica necesaria: una petición de solicitud, un titular correctamente identificado, una representación gráfica de la marca y una lista de productos y servicios. El pago de la tasa

de base también a partir de ese momento, deberá controlar periódicamente las solicitudes de marca para comprobar si alguna de ellas entra en conflicto con su marca, formándose un expediente

*Clasificación:* Los productos y servicios para los que se busca protección se revisarán para comprobar si se han clasificado correctamente y si se ha indicado claramente su naturaleza.

*Aspectos formales:* Se revisarán todos los datos que haya introducido en su solicitud para garantizar que todo está como es debido; se revisará la firma, el idioma, el titular y/o los datos del representante, las reivindicaciones de prioridad y/o antigüedad.

*Motivos absolutos:* Se analiza su marca para comprobar si tiene carácter distintivo y no descriptivo.

*Búsqueda:* se realizara una búsqueda exhaustiva en la base de datos del IMPI, para saber si la marca que se intenta registrar es similar con alguna de las que ya se encuentran registradas, tanto en el nombre, logo, colores, etc y dependiendo del caso se hará la publicación de la solicitud.

Si se detecta un error o se debe informar de una objeción, se remitirá un comunicado oficial al área correspondiente del IMPI indicando lo que se encontró. El usuario dispondrá de dos meses para subsanar las irregularidades y responder. Podrá solicitar una prórroga inicial de dos meses para preparar su respuesta. Por lo general, la primera prórroga se concede automáticamente aunque la segunda será necesario que esté justificada.

### **7.2.2.- Término para la presentación de la oposición**

Los términos que se proponen para la presentación de escritos de oposición, se consideran acordes con los plazos que la Ley de la Propiedad Industrial otorga a los solicitantes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en relación con los impedimentos reportados del multicitado examen de fondo que realiza la autoridad administrativa a su solicitud.

A partir de la fecha de la publicación en adelante, los terceros que consideren que una marca no debería registrarse dispondrán de un plazo de tres meses para oponerse.

En caso de que no sea presentada oposición alguna, se otorgará a la solicitud de marca el registro correspondiente, y se emitirá el título de registro de marca, con lo que la marca será publicada definitivamente en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Ahora bien, si se presenta la oposición en contra de una solicitud que fue estudiada y aprobada provisionalmente, y se decide que la oposición tiene fundamento, se procederá al desarrollo del procedimiento de oposición.

Normalmente existen dos motivos de oposición

- Derecho anterior
- Motivo absoluto

El tercero tiene un derecho anterior (o más de uno) y cree que el suyo, en caso de registrarse, entraría en conflicto con dicho derecho. El motivo es cuando un tercero considera que la marca no debería ser

aceptada por afectar sus derechos de antigüedad, pudiendo expresar su inconformidad ante el IMPI.

### **7.2.3.- Autoridad y Legislación Aplicable**

El procedimiento de oposición se desarrollará ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), quien se encontrará facultado para resolver cualquier cuestión relativa al mismo, y se substanciará conforme al procedimiento establecido en el Título Sexto de la Ley de la Propiedad Industrial, con aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Administrativo, en lo que no contravenga los fines de este procedimiento sumario, y podrá dar inicio mediante la presentación ante el Instituto de un escrito de oposición.

### **7.2.4.- Escrito de oposición**

Cualquier persona física o moral, con fundado interés podrá presentar, escrito de oposición, precisando los motivos según los cuales sus intereses y derechos podrían ser afectados por la eventual concesión y por lo tanto solicitando a la autoridad competente negar el registro o la publicación solicitada.

La presentación del escrito de oposición conllevaría que la tramitación de la solicitud de registro de marca, aviso comercial o publicación de nombre comercial que la recibe se suspendiera, en tanto dicha oposición no sea resuelta en definitiva.

#### Requisitos

No será necesario que el escrito de oposición se presente en un formato autorizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin embargo, deberá cubrir los requisitos mínimos para su presentación y admisión.

El escrito de oposición deberá incluir:

**1.** Resumen general de la solicitud de marca sobre la cual recae la oposición;

- a. Número de expediente,
- b. Fecha de presentación de la solicitud,
- c. Nombre Titular, o solicitante de la marca,
- d. Denominación o signo distintivo,
- e. Clase; productos o servicios que desea amparar,
- f. Fecha de primer uso, y
- g. Domicilio del establecimiento.

**2.** Nombre y domicilio del tercero

- a. Nombre del apoderado, y domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, y
- b. Poder, con el cual acredite sus facultades legales como apoderado, el cual deberá contener facultades para actos de administración y dominio así como cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 181 de la Ley de Propiedad Industrial y 16 de su Reglamento.

### **3. Razones de Hecho y de Derecho en que fundamente su oposición**

- a. Que la solicitud no cumpla con alguno de los requisitos necesarios para el registro de marca, artículo 4, 88 y 89 de la LPI
- b. Que la solicitud incurra en alguno de los supuestos de no registrabilidad de las marcas, artículo 90.
- c. Que la solicitud sea una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra registrada con anterioridad por un titular diferente.
- d. Que la solicitud lesione alguna de las limitaciones a los efectos de los registros de marcas establecidas por los artículos 92 de la LPI y 57 de su Reglamento.

### **4. Pruebas**

- a. Documental pública; copia de la solicitud de marca o título de registro de marca, podrá presentarse en copia simple y efectuar el pago correspondiente por concepto de compulsas de documentos, en caso de que éstos obren en los archivos del Instituto.
- b. Documental privada; podrá consistir en facturas, publicaciones de periódicos, o cualquier otra que permita conocer la verdad sobre el asunto.
- c. Instrumental de Actuaciones.
- d. Prueba Pericial.
- e. Visitas de Inspección.
- f. Presuncional Legal y Humana.



g. No se admitirá la prueba confesional, ni la testimonial, excepto que sean presentadas por escrito.

**5. Objeto de la Solicitud, petición concreta al IMPI**

a. Redactando sucinta y claramente el objetivo de la oposición, el cual podrá versar, en cuanto a:

i. Negar el registro de la solicitud de marca,

ii. Requerirle al solicitante que suprima algún elemento del conjunto de su denominación,

iii. Requerirle que elimine de su signo distintivo el diseño, manteniendo únicamente la denominación,o

iv. Hacer alguna limitación en cuanto a los productos o servicios que se desean proteger.

**6. Firma de quien promueve el procedimiento de Oposición.**

Las solicitudes de oposición serán desechadas de plano, por los siguientes motivos:

1. Que el escrito de oposición no se encuentre debidamente firmado por el interesado o su representante legal.

2. Por falta de acreditamiento de personalidad; artículo 16 del Reglamento.

Ante las circunstancias arriba mencionadas, el Instituto emitirá un acuerdo mediante el cual desecharía dicha acción intentada, con lo

cual daría fin al procedimiento de oposición y el trámite de registro de marca continuaría de forma ordinaria hasta llegar a su conclusión.

#### **7.2.5.- Trámite de la oposición**

Si se admite el escrito, se emitirá acuerdo admisorio respecto del escrito por el que se interpuso la oposición al registro de marca, y a fin de garantizar al solicitante su derecho a defender su solicitud y a ser oído, es decir, respetar su garantía de audiencia, se correrá traslado de éste del escrito de oposición al registro de marca y sus anexos. La notificación se realizaría personalmente en el domicilio que apareciera en la solicitud respectiva dentro de los siguientes 5 días.

Con la notificación de los escritos de oposición al solicitante, se le daría la oportunidad de presentar observaciones a las mismas, en un término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al que le sea notificada el procedimiento de oposición entablado en su contra, para que manifieste lo que a su derecho convenga a fin de desvirtuar los motivos, razones o fundamentos por los cuales, el titular de un registro de marca o de quien argumente tener mejor derecho a obtener el registro en virtud de un uso previo, argumenta que el nuevo signo distintivo cuyo registro se ha solicitado, no debe ser concedido.

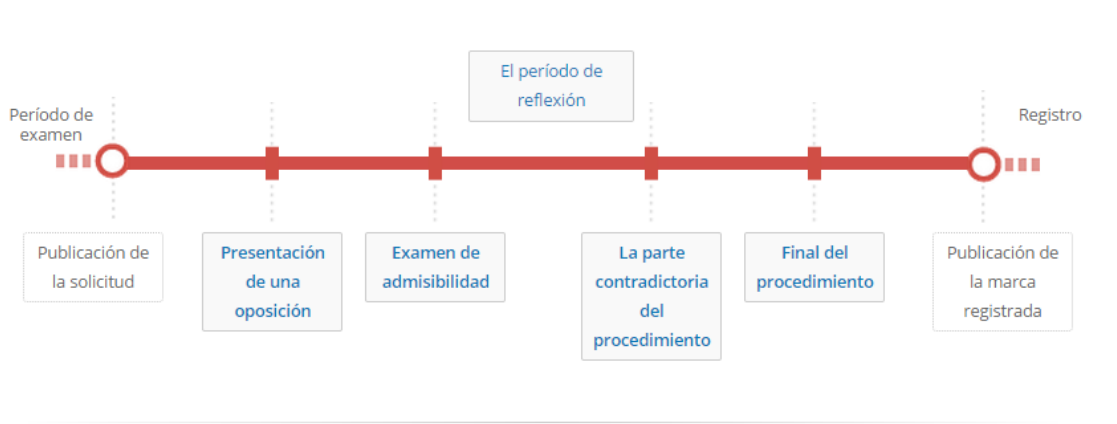
El solicitante al momento de dar contestación a dicho escrito podrá modificar la marca, ya sea limitando los productos o servicios que desea proteger o suprimir del conjunto de la marca el elemento que motivó la oposición, de igual forma podría eliminar la parte de la denominación o del diseño, que ocasionó la oposición; lo anterior, siempre que dicha supresión no altere substancialmente la marca tal y como fue solicitada.

Dichas modificaciones se someterán al pago de la tasa correspondiente, por concepto de presentación de documentos extemporáneos o enmiendas voluntarias.

### 7.2.6.- Período de examen

Después de esta fase y sin que haya alguna modificación se entrará en un periodo de reflexión para determinar si resulta procedente o no, sino se admite el escrito se desechara de plano y será procedente el juicio de garantías ante esta resolución. Cuando se presenta una oposición, la marca estará sujeta a un periodo de suspensión donde las partes pueden llegar a un acuerdo, pero sino optan por esta posibilidad se seguirá con el procedimiento el cual se resolverá en un plazo máximo de 60 días.

Con esto procedimiento se podrá reducir el riesgo de otorgar el registro de una marca y más adelante nos encontremos con menos conflictos de oposición a terceros. El siguiente diagrama ofrece una visión general de las distintas fases del procedimiento de oposición que se menciona a implementar:



### 7.2.7.- Resolución

La resolución podrá tener dos sentidos:

**a) Negar la Oposición.** Si no obstante los argumentos, motivos y razones expuestos en el escrito de oposición, pero desvirtuados por el solicitante, y de las pruebas ofrecidas al respecto, la Autoridad determinará que la oposición no está fundada ni motivada, y por lo tanto es improcedente, y de no existir algún otro impedimento legal que prohíba el otorgamiento del registro de la marca, la Autoridad procederá a otorgar el registro u ordenar la publicación del signo distintivo correspondiente.

En este caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expedirá un título.

**b) Negar el registro del signo.** Si con los elementos presentados y argumentados en el escrito de oposición se demuestra y prueba, al grado de generar convicción en la Autoridad, de que efectivamente con la concesión del registro o la publicación solicitada se afectan derechos anteriores de terceras personas, entonces resolverá que la oposición es procedente y consecuentemente negará el registro de la marca, del aviso comercial o la publicación del nombre comercial solicitado. La negativa, se notificará al solicitante en el domicilio que haya señalado en la solicitud respectiva.

Todas las resoluciones de oposición se publicarán en línea y todas las partes que resulten afectadas negativamente tienen derecho a presentar un recurso.

### 7.3.- Procedimiento Administrativo de Nulidad

Como en todo procedimiento una vez obtenida la resolución es necesario tener algún recurso para que la parte afectada pueda inconformarse y es la etapa a la cual con este análisis se pretende no llegar antes, sino después de presentada y resuelta la oposición.

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

### 7.4.- Medios de Impugnación

En cuanto a los medios de impugnación, después del procedimiento administrativo de nulidad se contemplan los mismos que actualmente establece la Ley de la Propiedad Industrial.

- ∞ **Recurso de Revisión** tramitado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y resuelto por el superior jerárquico de la Dirección que emitió el acto. o
- ∞ **Juicio de Nulidad** promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup>Sánchez Pichardo, Alberto C. "Los medios de impugnación en materia administrativa", Editorial Porrúa, México, 2001, pág. 450.

## **Conclusión.**

Es indiscutible que el mundo del Derecho es sumamente amplio, aún más cuando nos encontramos en la actualidad con una sociedad completamente globalizada, es decir con conductas y acciones que tienen impacto a nivel mundial. Este trabajo contiene un análisis enfocado a uno de los aspectos poco observados en la actualidad y que parece ser una laguna en la ley que aún en nuestros días parece no encontrar la luz, claro es que dentro de nuestro sistema jurídico no contamos con expertos en la materia de la Propiedad Industrial que puedan legislar y podría decirse que aún somos uno novatos en esta cuestión.

La finalidad esencial de una marca es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante de los de sus competidores en el mercado, y de esa manera tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o servicio cubierto públicamente con su garantía. La marca y la distintividad del signo es un indicativo para que el consumidor reconozca la calidad y el tipo del producto o servicio que está por adquirir o prefiere adquirir rutinariamente.

Con el registro de marcas las empresas aspiran a incrementar el prestigio de sus productos o servicios, ya que muchas veces el consumidor sólo compra por el prestigio de la marca y en ello radica la importancia de un registro. Las primeras leyes de la materia fueron reproducciones de leyes de propiedad industrial de otros países, sin atender la realidad de nuestro país pero la evolución del procedimiento de registro de marcas ha sido constante, atendiendo los intereses de la colectividad, buscando su adecuación a los estándares internacionales.

Es recomendable ajustar la Ley de la Propiedad Industrial al ámbito internacional, homogeneizar la legislación con los tratados internacionales suscritos en materia de marcas para que tanto los usuarios nacionales como extranjeros del sistema mexicano de propiedad industrial tengan mayor certeza jurídica y confianza en la protección de sus marcas que ofrece al país con el fin de aumentar la inversión en ámbitos productivos en México, e incrementar la seguridad jurídica.

En la República Mexicana prevalece el sistema mixto que combina a los sistemas atributivo (registro) y declarativo (uso), motivo por el cual el uso continuo e ininterrumpido de un signo distintivo, ya sea marca, aviso comercial o nombre comercial, crea derechos sobre los mismos, sin embargo, es conveniente solicitar su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que sólo de esta manera se obtiene el derecho al uso exclusivo de los signos distintivos y se tendría certeza de la fecha de uso.

Con la ayuda del derecho comparado se lograron analizar las diversas leyes contienen un procedimiento de oposición al registro de marcas, los tiempos concedidos para el ejercicio de esa acción van desde treinta días hasta tres meses, nosotros consideramos que dos meses es un plazo razonable, además de estar acorde con los términos que la propia Ley otorga a los solicitantes para realizar sus manifestaciones, para que quien se considere con interés jurídico o legítimo se pueda oponer al registro.

En el capítulo VI se desarrolló el tema principal de este trabajo que es la propuesta de un nuevo registro de marcas ante el IMPI, en el cual se incluye un procedimiento de oposición a terceros, mediante el cual se

exponen los motivos que tenga un tercero para oponerse al nuevo registro de una marca, ya que este le puede causar un agravio a los intereses de un propietario que ya tenga registrada su marca, ya sea porque el nombre se parece, los colores sean similares o el logo de la marca sea susceptible de confusión.

Mediante este procedimiento podemos solucionar problemas futuros, ya no será necesario que se dé el registro de la marca para poder irse al juicio de nulidad aun a sabiendas que desde un principio existía un tercero al cual con el otorgamiento del registro se le transgreden sus derechos e infringimos sus intereses, ahora con este nuevo procedimiento podemos realizar registros de marcas más seguros, no violando el derecho de audiencia del tercero que se encuentra estipulado en nuestra carta magna, daremos pauta a tener de nuestro lado los principios de publicidad, economía procesal y celeridad. Sin duda alguna es una solución viable establecer un procedimiento de oposición a terceros.

Con la inclusión del procedimiento de oposición al registro de marcas, el titular de un registro o de una solicitud con fecha legal anterior, puede participar en el trámite de la nueva solicitud, para oponerse con argumentos y pruebas de por qué se afecta su esfera de derechos. Así se garantiza una economía no sólo procesal, sino también una mayor seguridad jurídica para los titulares de derechos de propiedad intelectual y a los consumidores.

Al conceder la oportunidad de intervención a un tercero que acredite su interés jurídico para oponerse al registro de una marca, de manera automática se reducirán los procedimientos administrativos de declaración de nulidad, caducidad y cancelación, lo que significaría un ahorro considerable en tiempo, dinero y esfuerzo tanto para la Autoridad



como para los usuarios y el cumplimiento del mandato constitucional de justicia pronta y expedita. Al disminuirse los litigios, los tiempos de respuesta a los requerimientos de los particulares se podrían optimizar, con lo que se abatiría de forma significativa el rezago, para un futuro

## Bibliografía

- Castrejón García, Eduardo Gabino. "El derecho marcario y la propiedad industrial", 2º edición, Editorial Distribuidor, México, 2000, 327 págs.
- Castrejón García, Eduardo Gabino. "Tratado teorico-practico de los derechos de autor y de la propiedad industrial: doctrina, legislación, jurisprudencia y formularios", Editorial Distribuidor, México, 2001, 267 págs.
- Costa, Joan. "La imagen de la marca", Editorial Paidos, Argentina, 2004, 200 págs.
- De Pina, Rafael. "Derecho Civil Mexicano", Editorial Porrúa, México, 1985, 450 págs.
- Fernández Novoa, Carlos. "Derechos de marcas", Editorial Montecorvo, Madrid, 1990, 307 págs.
- González Bueno, Carlos. "Marcas notorias y renombradas", Editorial La Ley, Madrid, 2005, 346 págs.
- JalifeDaher, Mauricio. "Aspectos legales de las marcas", Editorial Sista, México, 1991, 280 págs.
- JalifeDaher, Mauricio. "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, México, 2002, 175 págs.
- Nava Negrete, Justo. "Derecho de la marca", Editorial Porrúa, México, 1985, 210 págs.
- Núñez Ramírez, Alicia Yolanda. "Efectos jurídicos del uso de la marca en el derecho mexicano, Editorial Porrúa, México, 2002, 310 págs.

- Palomas de Miguel, Juan. “Diccionario para juristas”, Editorial Mayo ediciones S.R.L, México, 1981, 560 págs.
- París, José Antonio. “ La marca y sus significados”, Editorial Delta publicaciones, Argentina, 2013, 173 págs.
- Sánchez Pichardo, Alberto C. “Los medios de impugnación en materia administrativa”, Editorial Porrúa, México, 2001, 652 págs.
- Sepúlveda, César. “El sistema mexicano de la propiedad industrial”, 2° edición, Editorial Porrúa, México, 1981, 389 págs.
- Solís M, Leopoldo. “Los derechos de propiedad de los factores productivos en México”, Editorial Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alamán, México, 2000, 118 págs.

## **Legislaciones**

- × **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**
- × **Ley de la Propiedad Industrial**
- × **Reglamento de la Propiedad Industrial**
- × **Ley de la Propiedad Industrial de la República de Venezuela**
- × **Ley de la Propiedad Industrial de República del Perú**
- × **Ley de Marcas de la República de Argentina**
- × **Ley de la Propiedad Industrial de la República de Chile Número 19.039**

## Páginas de internet

- <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1912/6.pdf>
- <http://www.garzavite.com.mx/wp-content/uploads/2014/05/Sistema-de-Oposiciones-en-M%C3%A9xico.pdf>
- <http://reyesfenigesp.wordpress.com/2008/06/21/oposiciones/>
- <http://www.impi.gob.mx/>
- <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>
- <http://www.sapi.gob.ve/>
- <http://www.indecopi.gob.pe/>
- <http://www.inpi.gov.ar/>
- <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-channel.html>