



Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE
AUTOR

“IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE MARCAS
SONORAS Y OLFATIVAS EN EL SISTEMA JURÍDICO
MEXICANO”

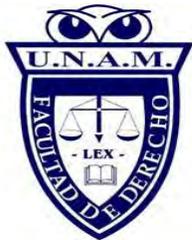
T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:

ROSA MARÍA REYES VIZARRETEA

ASESORA: LIC. MARÍA DEL CARMEN ARTEAGA
ALVARADO



CIUDAD UNIVERSITARIA, CDMX

2017



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES,
MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR
OFICIO No. SPMDA/48/VI/2017

ASUNTO: TÉRMINO DE TESIS

LIC. IVONNE RAMÍREZ WENCE
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR - UNAM
PRESENTE.-

La pasante de Derecho ROSA MARÍA REYES VIZARRETEA, con número de cuenta 303157621 ha elaborado en este Seminario bajo mi dirección, la tesis intitulada:

**“IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE MARCAS SONORAS Y OLFATIVAS
EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO”**

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

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 1 de junio de 2017

LIC. MARÍA DEL CARMEN ARTEAGA ALVARADO
DIRECTORA DEL SEMINARIO

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

DEDICATORIAS

A DIOS

Le doy gracias por otorgarme el regalo de la vida, así como la dirección y fortaleza para seguir en este viaje lejos de casa.

A MI MAMA

María, que en vida siempre fue mi ejemplo a seguir, y mi amiga incondicional.

A MI PAPA

Federico, por siempre procurarme y apoyarme en todo.

A MIS HERMANAS

Claudia, por siempre procurar a toda la familia. A Vero, que aunque ya haya partido con mi mami, nos dejó un gran y hermoso regalo: a mí Pao.

A MI SOBRINA

Paola, por su amor incondicional y comprensión, que aunque sea muy pequeñita, siempre me apoya.

A MI SOBRINO

Rodrigo, por su apoyo, cariño y confianza.

A MI CUÑADO

Gabriel, por siempre apoyarnos en todo momento.

A MIS AMIGAS Y AMIGOS

Por estar siempre a mi lado, apoyándome y ayudándome en los buenos momentos y en los difíciles.

AGRADECIMIENTOS

A MI ALMA MATER

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho: Por ser un gran orgullo formar parte de ella.

A MI ASESORA DE TESIS

Lic. María del Carmen Arteaga Alvarado, por aceptar dirigir esta tesis sin haber sido previamente su alumna. Por su calidad humana y profesionalismo. De corazón le doy gracias por todo su apoyo, tiempo, guía, aportación, confianza y paciencia, para hacer posible la conclusión del presente trabajo.

AL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Por darme la oportunidad de ampliar mis conocimientos a través de la práctica, contribuyendo así en mi desarrollo profesional.

Y en general, a todos aquellos que me brindaron su apoyo para la culminación de esta tesis.

Muchas gracias.

Rosa María Reyes Vizarratea

“IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE MARCAS SONORAS Y OLFATIVAS EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO”

ÍNDICE

INTRODUCCION	I
--------------------	---

CAPÍTULO PRIMERO ASPECTOS GENERALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

I. Derecho de la propiedad intelectual	1
II. Clasificación de la propiedad intelectual en México	6
De la Propiedad Industrial	8
De los Derechos de Autor	16
De las Variedades Vegetales	22
III. Las marcas en México	25
IV. Aspectos económicos del derecho marcario	26
V. Las nuevas tecnologías de la información y su impacto en el derecho de marcas	32
1. El uso de marcas como nombre de dominio registrado por un tercero que no es el titular de la marca	37
2. El <i>linking</i> o vinculación	38
3. El <i>framing</i> o enmarcado	39
4. Las <i>metatags</i> o metaetiquetas y los <i>keywords</i>	39
5. Uso indebido de la marca contenida en la publicidad en internet	40
6. <i>Spoofing</i> o imitación	43
7. <i>Phishing</i> o reclamo	43

CAPÍTULO SEGUNDO MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL DEL DERECHO DE MARCAS

I. Tratados internacionales relativos a la protección del derecho de marcas en los que México es parte	45
1. Relativos a la protección	
A. Convenio de París	46
B. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (sin ratificar)	50
C. Tratado sobre el Derecho de Marcas (sin ratificar)	55
2. Relativos al registro	
A. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas	58
3. Relativos a la clasificación	
A. Acuerdo de Viena	68
B. Arreglo de Niza	

II.	Nuevas clasificaciones de signos constitutivos de marcas	70
1.	Signos visibles	71
	A. Marcas tridimensionales	73
	B. Marcas de color	73
	C. Hologramas	76
	D. Lemas publicitarios	77
	E. Títulos de películas y libros	79
	F. Signos animados o de multimedia	81
	G. Marcas de posición	82
	H. Marcas gestuales	84
2.	Signos no visibles	85
	A. Marcas sonoras	86
	B. Marcas olfativas	87
	C. Marcas gustativas	90
	D. Marcas de textura o táctiles	93
	Otros aspectos considerados por la OMPI	94
		94

CAPÍTULO TERCERO REGISTRO DE MARCAS EN MÉXICO

I.	Concepto de marca en la legislación mexicana	97
II.	Naturaleza jurídica de la marca	99
III.	Elementos constitutivos de la marca	104
IV.	Funciones de la marca	108
V.	Objeto de la marca	116
	Principios fundamentales de la marca	121
VI.	Clasificación de las marcas	122
VII.	Disposiciones legales vigentes	127
VIII.	Disposiciones administrativas vigentes	132
IX.	Signos constitutivos de marcas	135
X.	Signos no constitutivos de marcas	136
XI.	Procedimiento de registro de marcas	140
1.	Requisitos de forma	141
2.	Requisitos de fondo	159
3.	Diagrama de flujo	162

CAPÍTULO CUARTO PROPUESTA DE REFORMA A LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE MARCAS EN MÉXICO

I.	Regulación del registro de marcas sonoras y olfativas en otros países	164
1.	Registro de marcas en Estados Unidos de América	164
	A. Concepto de marca	164

B. Tipos de marcas	165
C. Registro de marcas	166
2. Registro de marcas en la Unión Europea	170
A. Concepto de marca	171
B. Tipos de marcas	173
C. Registros de marcas	173
3. Registros de marcas en la Comunidad Andina	175
A. Concepto de marca	176
B. Tipos de marcas	177
C. Registro de marcas	178
II. Signos sonoros y olfativos que pueden constituir una marca	180
III. Signos sonoros y olfativos que no pueden constituir una marca	182
IV. Generalidades del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) e impacto en el Derecho de Marcas en México	184
V. Propuesta de reforma de los diversos artículos relativos al registro de marcas en la Ley de la propiedad industrial	185
VI. Propuesta de reforma de los diversos artículos relativos al registro de marcas en el Reglamento de la Ley de la propiedad industrial ..	191
VII. Propuesta procedimental del registro de marcas en México	196
1. Requisitos de forma	196
2. Requisitos de fondo	198
3. Diagrama de flujo	199
VIII. Impacto del registro de marcas sonoras y olfativas en la infraestructura administrativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	201
IX. Importancia de permitir el registro de marcas sonoras y olfativas en la legislación mexicana	201
 CONCLUSIONES	 203
 ANEXO	 208
 BIBLIOGRAFÍA	 212

Introducción.

El presente trabajo de investigación versa sobre los motivos por los cuales es menester reformar la Ley de la Propiedad Industrial para admitir el registro de los signos sonoros y olfativos como marcas, en virtud de que en la actualidad esto no es permitido, toda vez que solo se admiten los signos visibles como constitutivos de marcas.

Los motivos a considerar radican en los tiempos que vivimos actualmente, ya que afrontamos una economía basada en el conocimiento especializado, con un mercado globalizado en la era digital. Lo anterior, se traduce en que con las nuevas tecnologías de la información y comunicación, los mercados han tendido la facilidad de expandirse con mayor rapidez y menores costos, en virtud de que la evolución tecnológica ha permitido a las empresas encontrar nuevas formas de interactuar con su público consumidor a través de la red.

El advenimiento del internet ha revolucionado la forma de comercializar, dando nacimiento a los mercados virtuales, en donde las empresas han encontrada la forma de ofrecer sus productos o servicios rebasando fronteras. A su vez la revolución tecnológica ha dado lugar al nacimiento de nuevos productos o servicios, ya que hoy en día se pueden encontrar en el mercado una diversidad de productos o servicios que al final del día satisfacen la misma necesidad, solo que en distintas presentaciones, tamaños, costos, y obviamente marcas. Esto quiere decir, que las empresas han tenido la imperiosa necesidad de distinguirse con más énfasis de sus competidores utilizando las nuevas tecnologías.

Con la utilización de las nuevas tecnologías, las empresas han innovado en la creación de signos distintivos constitutivos de marcas para diferenciarse de sus competidores. Así, en diversos países se ha comenzado a utilizar como marcas, signos no solamente visibles, pero sí perceptibles por los demás sentidos humanos, como lo son el tacto, gusto, oído u olfato, a los que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual ha denominado como marcas no visibles o no tradicionales.

En ese tenor, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual se dio a la tarea de recabar la información proporcionada por diversos países que comenzaron a reconocer a dichos signos como marcas, con el objeto de elaborar los documentos de referencia que proporcionen una visión general de los criterios y practicas utilizadas para el otorgamiento o negación del registro de los nuevos tipos de marcas, incluyendo los métodos de representación y descripción más usados, y demás asuntos relativos al procedimiento.

La importancia de las marcas radica en la función que tiene dentro de la economía de cada país, ya que éstas son consideradas como uno de los activos fijos intangibles más relevantes de una empresa, al poder agregar un alto valor económico al producto o servicio a través de la marca que lo representa, el cual puede ser incluso mayor al propio costo de producción. La marca no sólo distingue bienes y servicios de los competidores del titular en el mercado, sino que además proporcionan prestigio a su propietario e informan al consumidor respecto a la calidad de los productos o servicios, al relacionarla con una empresa determinada, e inclusive llegan a indicar el poder adquisitivo de quien adquiere el producto o servicio.

Asimismo, no pasa inadvertido que con las nuevas formas de comercialización de bienes y servicios, las empresas han creado nuevas estrategias de marketing y publicidad, surgiendo con ello la publicidad online como los enlaces patrocinados y los sitios web de las empresas donde ofrecen sus productos o servicios y cuya dirección pueden registrar como nombres de dominio utilizando su marca, para evitar que terceros sin autorización creen sitios web que confundan al internauta haciéndolo creer que pertenece o tiene algún vínculo con la marca previamente registrada y reconocida. Incluso se han creado empresas con nuevos giros comerciales como aquellas que ofrecen servicios de publicidad en internet, consistentes precisamente en dar publicidad a las páginas web de las empresas introduciendo como metatags en los buscadores a las marcas para que el internauta al introducir alguna palabra o palabras relacionadas con dicha marca,

aparezca dentro de las primeras páginas de la lista de resultados la información relativa a la misma.

Estas nuevas formas de comercialización y publicidad también han propiciado el uso indebido de las marcas en internet, donde terceros de mala fe y sin autorización pretenden sacar ventajas económicas o causar desprestigio utilizando alguna marca de renombre como nombre de dominio, palabra clave o publicidad web engañosa para confundir al internauta.

Con motivo de lo anterior, es que muchos países se han dado a la tarea de reformar su legislación nacional relativa al derecho de marcas, con el objetivo de otorgar protección a los nuevos signos distintivos que utilizan las empresas como marcas para distinguir sus productos o servicios de los competidores y que no necesariamente son perceptibles por el sentido de la vista.

Luego entonces, México no puede quedarse en un rezago legislativo, por lo que se deben prever las reformas necesarias a la legislación marcaria que brinde protección jurídica a aquellos signos no visibles, a través de su inclusión. Así también, no puede pasarse por alto que con la adhesión de México al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, nuestro país puede ser excluido de la designación como Estado Parte para el registro de una marca no tradicional o no visible, en virtud de no estar previstas dentro de la legislación marcaria, esto es, en la Ley de la Propiedad Industrial.

Es por ello, que en el presente trabajo abordo en primera instancia una breve descripción y análisis de las figuras que regulan los ordenamientos encargados de proteger la Propiedad Intelectual en nuestro país, como son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fundamenta la creación de Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Variedades Vegetales, así como de los conflictos suscitados en internet en el ámbito marcario. En un segundo apartado me refiero a los distintos ordenamientos internacionales de los que México es parte o están pendientes de ratificación pero que tienen relevancia en el tema objeto de esta investigación. En

el tercer capítulo contiene el aspecto doctrinal y procedimental del registro de marcas nacional, para dar paso al último capítulo. El capítulo cuarto y último de este trabajo abarca el derecho comparado con los sistemas jurídicos de derecho marcario de Estados Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina, que consideran la regulación de las marcas no visibles o no tradicionales dentro de sus legislaciones, para con ello sustentar la propuesta de reforma que considero necesaria en nuestra legislación en materia de marcas para incluir a los signos sonoros y olfativos constitutivos de marcas.

CAPÍTULO PRIMERO

ASPECTOS GENERALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

I. Derecho de la Propiedad Intelectual

El crecimiento de la Propiedad Intelectual (en adelante PI) ha ido en aumento a la vez que las nuevas tecnologías evolucionan, lo que ha ocasionado que diversos países, y en especial los más desarrollados, tengan gran interés en brindar mayor protección a las creaciones intelectuales, en virtud de que la fluidez con la que se realizan las transacciones comerciales de un lugar a otro, hoy en día se puede realizar con un solo clic.

Así, el Dr. Óscar Javier Solorio Pérez nos dice que “la utilización de internet como una poderosa herramienta de venta y mercadeo, y como la vía para tener acceso a millones de potenciales consumidores, ha provocado que los conflictos de marcas en el ciberespacio sean cada vez más frecuentes”.¹ Es por ello, que ha sido de gran importancia la regulación legal internacional y nacional en cada Estado de la Propiedad Intelectual.

Ahora bien, para seguir abordando el presente trabajo, es menester tener en cuenta, el concepto de Propiedad Intelectual, entre las cuales tenemos:

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI), la define como “toda creación de la mente, tales como: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, nombres, imágenes, dibujos y modelos utilizados en el comercio”.²

1. Solorio Pérez, Óscar Javier, *Derecho de la propiedad intelectual*, México, Oxford, 2010, p. 1, primera edición.

2. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “¿Qué es la propiedad intelectual?”, visible en: <http://www.wipo.int/about-ip/es>, a 20 de febrero de 2015

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, la define como “el conjunto de derechos que corresponden a los autores y otros titulares respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación”.³

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, la define como “la rama del derecho que busca por una parte fomentar la innovación, la creación y la transferencia tecnológica, y por otra, ordenar los mercados facilitando la toma de decisiones por el público consumidor”.⁴

En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo encargado de administrar el sistema de la Propiedad Industrial en nuestro país retoma la definición otorgada a la Propiedad Intelectual por la OMPI.

Por otro lado, en nuestro país, diversos estudiosos en la materia se oponen al uso del término propiedad intelectual para denominar al conjunto de figuras jurídicas que se encarga de proteger dicha rama del derecho, sin embargo, por razones prácticas le siguen dando dicha terminología. Así, tenemos que Pedro Alfonso Labariega Villanueva, define al derecho de la propiedad intelectual de dos formas:⁵

“1) Como el conjunto de disposiciones jurídicas que regulan las prerrogativas otorgadas por el Estado a las personas sobre las creaciones de su mente; o 2) Como el conjunto de disposiciones jurídicas establecidas en la carta magna, tratados internacionales, leyes, reglamentos y demás

3. Ministerio de educación, cultura y deporte, “*La propiedad intelectual*”, España, 23 de marzo de 2015, visible en:

<http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntelectual/PropiedadIntelectual.html>,

4. Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), *propiedad industrial, conceptos fundamentales de propiedad industrial*, Chile, 23 de marzo de 2015, visible en: <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-1192.html>.

5. Labariega Villanueva, Pedro Alfonso, *Algunas consideraciones sobre el Derecho de Propiedad Intelectual en México*, p. 56, 23 de marzo de 2015, visible en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derpriv/cont/6/dtr/dtr2.pdf>.

ordenamientos sobre los que se fundamenta el Estado para otorgar a individuos, empresas o instituciones, el reconocimiento, el derecho y la protección al uso exclusivo de obras literarias, artísticas, científicas, industriales y comerciales.”

El jurista español López Quiroga define a la Propiedad Intelectual (refiriéndose únicamente a derechos de autor) como “un derecho personal, preexistente a la ley, ya que por no ser la obra de creación un objeto corporal no puede tratarse de un derecho real. Sin embargo, la materialización de una idea en una obra exige una titularidad que corresponde al autor.”⁶

Otro jurista español, García Noblejas, (también enfocándose al concepto de derechos de autor) lo define como “un derecho real de propiedad, admitiendo la existencia de bienes de carácter inmaterial entre los que se encuentra el objeto de la propiedad intelectual.”⁷

Por mi parte, antes de proponer alguna definición de Propiedad Intelectual, considero necesario tomar en cuenta algunos conceptos que se le han dado a estos dos conceptos *propiedad e intelectual*.

Javier Tapia Ramírez, establece que “etimológicamente, la palabra ‘*propiedad*’ proviene del vocablo latino ‘*propietas*’, que a su vez se deriva de ‘*propium*’, cuyo significado es equivalente a lo que le pertenece a un individuo; es decir, que es propio de él, locución que tiene como raíz *prope*, cerca (del latín *circa*), que indica proximidad cierta unidad moral de las personas con las cosas.”⁸

6. López de Quiroga, citado por López-Corton Fernández, María Teresa, *La creación intelectual y su defensa*, p. 63, 23 de marzo de 2015, visible en: <http://www.doredin.mec.es/documentos/00820073002852.pdf>.

7. García Noblejas, citado por López-Corton Fernández, María Teresa, *La creación intelectual y su defensa*, p. 63, 23 de marzo de 2015, visible en: <http://www.doredin.mec.es/documentos/00820073002852.pdf>.

8. Tapia Ramírez, Javier, *Bienes. Derechos Reales, Derechos de Autor y Registro Público de la Propiedad*, México, Porrúa, 2004, p. 94.

El autor en cita, refiere que “filosóficamente, propiedad supone una cualidad que distingue a una cosa, algo que le es propio.”⁹

Asimismo, dicho autor dice que “económicamente, propiedad significa el aprovechamiento que los seres humanos obtienen de las cosas de la naturaleza, sean materiales o inmateriales; en este sentido, lo economistas llaman a la propiedad ‘*capital*’.”¹⁰

Jurídicamente hablando, el multirreferido autor dice que la propiedad “es un derecho real o poder jurídico directo, inmediato, pleno de dominio, que las personas tienen sobre las cosas.”¹¹

El Diccionario de la Real Academia Española, define a la propiedad como “el derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales.”¹²

Por lo que se refiere al concepto de intelectual, esta deviene de la palabra inteligencia, que proviene del latín *intelligentia*, cuyo término está compuesto de dos vocablos *inter* ‘entre’ y *legere* ‘escoger’, por lo que, inteligencia etimológicamente hablando significa *quien sabe elegir*.¹³

En el ámbito filosófico, intelectual hace referencia al intelecto interpretado como ‘entendimiento’, que a su vez se define como la “facultad del alma intelectual o espiritual gracias a la cual el hombre tiene conocimiento del mundo.”¹⁴

9. Tapia Ramírez, Javier, op. cit., nota 8 p. 94

10. Idem.

11. Idem

12. Diccionario de la Real Academia Española, propiedad. Visto en: <http://lema.rae.es/drae/?val=propiedad>, 23 de marzo de 2015

13. Definición de inteligencia. Visible en: <http://definicion.de/inteligencia/>, 23 de marzo de 2015.

14. Concepto filosófico de intelectual. 23 de marzo de 2015, visible en: <http://www.e-torredababel.com/Psicologia/Vocabulario/Intelecto.htm>

El Diccionario de la Real Academia Española define a la palabra intelectual como aquello “perteneiente o relativo al entendimiento.”¹⁵

De lo anterior, se puede decir, que la **Propiedad Intelectual** es la rama del derecho encargada de regular el conjunto de normas jurídicas, por medio de las cuales el Estado concede privilegios a todo creador de una obra o invento o titular de algún signo distintivo, que fomente el crecimiento económico, científico, tecnológico, comercial y cultural, en beneficio de la sociedad en general.

En este sentido, en un fragmento de obra de autor anónimo, se dice lo siguiente:¹⁶

“La PI es un concepto jurídico, que tiene que ver con las creaciones del ingenio humano”. Dichas creaciones, sean éstas invenciones, marcas, dibujos o modelos, obras artísticas, tales como la música, los libros, las películas, los bailes, las esculturas o las fotografías se consideran y protegen como propiedad durante un cierto tiempo, siempre que los creadores respeten ciertos criterios, tales como por ejemplo, la originalidad. La creación intelectual da lugar por tanto, a un bien inmaterial vinculado con la actividad empresarial, por eso las leyes de todo el mundo le reconocen, a su titular, un derecho absoluto de utilización de esa creación. En la práctica se habla del derecho de explotación exclusiva.”

Luego entonces, se desprende la importancia de dar en la actualidad el trato legal adecuado al Derecho de la Propiedad Intelectual (en adelante, para referirnos a este concepto, utilizaremos la abreviación “DPI”), para incentivar la

15. Diccionario de la Real Academia Española, intelectual. Visto en:<http://ema.rae.es/drae/?val=intelectual>, 23 de marzo de 2015.

16. “Propiedad Intelectual: nociones básicas del sistema de patentes”. Fragmento de obra anónima, capítulo III. Visto en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledi/fernandez_v_b/capitulo3.pdf, 23 de marzo de 2015.

capacidad de creación e innovación, que acreciente el desarrollo económico de cada Nación. Por ello, en las últimas décadas, la PI ha obtenido mayor importancia debido a la evolución de tres de las figuras jurídicas de mayor relevancia en esta rama del derecho: los derechos de autor, las patentes de invención y, las marcas.

En México, estas tres figuras jurídicas, son también de vital importancia en lo que respecta a la evolución de la PI, en razón de la metamorfosis en el ámbito legal y espacial, que han sufrido aquéllas, debido a los grandes avances tecnológicos que han permitido tanto un mayor intercambio de información, como un aumento de transacciones comerciales. Por ello, es menester abordar las figuras jurídicas que nuestra legislación protege, de acuerdo a la clasificación que le ha dado al DPI.

II. Clasificación de la Propiedad Intelectual en México.

El Estado Mexicano es el responsable de brindar protección jurídica a los derechos de la propiedad intelectual, a través de nuestra Carta Magna, en concordancia con los Tratados Internacionales, de los que nuestro país forma parte, y demás leyes y reglamentos, aplicados a la materia. Dicha protección se otorga desde un plano sustantivo y un plano adjetivo. El Dr. Óscar Javier Solorio Pérez, al respecto establece lo siguiente:¹⁷

“El primer plano supone la delimitación sustantiva del derecho, las reglas y los requisitos para crear éste, fijar su duración y mantener los derechos, establecer su titularidad, su ámbito espacial y temporal de validez, sus limitaciones, así como las formas y condiciones en que se pueden transferir estos derechos. José Ovalle Favela lo define como las “normas que establecen derechos, facultades y deberes para las personas, y que prevén,

17. Solorio Pérez, Óscar Javier, op. cit., nota 1, p. 157.

normalmente, las sanciones que deben aplicarse a aquéllas cuando incurran en un incumplimiento”. El plano adjetivo regula principalmente la parte procedimental, la cual se traduce en las reglas o los requisitos con base en los cuales los derechos pueden ser exigidos ante terceros cuando sean violados; o en forma contraria, para que cualquier tercero pueda disputar la validez de un derecho previamente establecido, ya que “el ordenamiento jurídico sería insuficiente o ineficaz si se limitara a establecer normas de derecho sustantivo o material, dejando su aplicación exclusivamente a la espontánea voluntad de los destinatarios”. Por esta razón, el derecho sustantivo debe complementarse con normas de carácter instrumental o adjetivo. Dentro de este tipo de normas, quedan incluidas las que regulan el proceso legal y al administrativo. Los procedimientos tanto jurisdiccionales como administrativos crean normas jurídicas concretas, que en el primer caso se llaman sentencias y en el segundo, acto administrativo.”

Así la certidumbre jurídica que concede cada sistema, se encuentra determinada por la eficacia jurídica de las leyes tanto sustantivas como adjetivas, de tal forma, que cumplan con su finalidad principal, en el caso de la PI, que es el de brindar protección jurídica a los particulares que sean acreedores a un derecho de exclusividad que el Estado les reconozca.

En nuestro país, la protección que se otorga a las distintas figuras jurídicas que componen el DPI, se encuentra clasificadas en dos grupos: de propiedad industrial y derechos de autor. Ambas vertientes, se encuentran reguladas en ordenamientos jurídicos distintos, como son: La Ley de la Propiedad Industrial y, la Ley Federal del Derecho de Autor.

De la propiedad Industrial.

Doctrinariamente, David Rangel Medina, define a la propiedad industrial como “el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios”.¹⁸ Por su parte, Javier Tapia Ramírez lo define como “el privilegio temporal para explotar en forma exclusiva que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor por su invento o descubrimiento relacionado con la industria; así como el que adquiere el productor, fabricante o comerciante con la creación de sus signos con los que trata de distinguir de los similares los resultados de su trabajo.”¹⁹ Cabe aclarar en esta última definición, que los descubrimientos no son objeto de registro.

En lo particular, definiré al **derecho de la propiedad industrial** como los privilegios exclusivos de tiempo limitado que el Estado otorga a los particulares sobre los inventos, perfeccionamientos, y signos que distinguen productos o servicios de entre los de su misma clase, que deseen proteger y que cumplan con los requisitos exigidos en los ordenamientos jurídicos aplicables, a fin de incentivar y promover la actividad industrial o comercial, que permita el crecimiento y desarrollo científico, tecnológico, económico y social del país.

La propiedad industrial, en lo que respecta al área de patentes, encuentra su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, párrafo 10, que establece que los privilegios otorgados por determinado tiempo a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, respecto a la concesión del derecho de uso exclusivo de sus inventos, no constituyen monopolios.

A su vez, el artículo 73, fracción X, dispone que el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en toda la República Mexicana en materia de comercio.

18. Rangel Medina, David, *fragmento de obra, tema Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, p. 879. Visto en: <http://www.bibliojuridica.org/libros/1/322/13.pdf>, 23 de marzo de 2015

19. Tapia Ramírez, Javier, *op. cit.*, nota 8, p. 359.

Entendiendo al comercio como “una actividad lucrativa que consiste en la intermediación directa o indirecta entre productores y consumidores de bienes y servicios a fin de facilitar y promover la circulación de la riqueza.”²⁰

En este sentido, se puede decir, que los derechos de propiedad industrial respecto a la regulación del derecho marcario encuentra su fundamento implícitamente dentro de dicho precepto constitucional.

En general, se puede decir que la Ley de la Propiedad Industrial encuentra su fundamento constitucional, además de los artículos antes citados, en la fracción XXIX-F del mismo artículo 73, al establecer la facultad del Congreso de “expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional”, así como en el artículo 89 fracción XV, al señalar que el Presidente de la República cuenta con la facultad y obligación, entre otros, de “conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.”

Lo anterior, en razón de que la Ley de la Propiedad Industrial, se emite con el propósito de regular lo concerniente a la actividad industrial y comercial del país, la difusión de conocimientos tecnológicos, la protección de diversas figuras legales para otorgar seguridad jurídica a sus titulares, así como la prevención de la competencia desleal, con la finalidad de favorecer el desarrollo económico y social de nuestra nación.

Al respecto, la Ley de la Propiedad Industrial (en adelante, para referirnos a esta Ley, utilizaremos la abreviación “LPI”) vigente en nuestro país, publicada en

20. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, *Diccionario Jurídico Mexicano*, T.II, C-CH, Varios, Tercera Parte, México, 1983, primera edición, p. 139, 23 de marzo de 2015, visible en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1169/7.pdf>.

el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de junio de 1991, cuya última reforma es del 01 de junio de 2016, regula las siguientes figuras jurídicas:

1. Patentes de invención (art. 15);
2. Modelo de utilidad (art. 27);
3. Diseños industriales (art. 31);
4. Secretos industriales (art. 82);
5. Marcas (art. 87);
6. Avisos comerciales (art. 99);
7. Nombres comerciales (art. 105) ;
8. Denominaciones de origen (art. 156);
9. Esquema de trazados de circuitos integrados (art. 178 bis).

Ahora bien, ¿qué es una patente de invención? El ordenamiento citado, no define lo que es una patente de invención propiamente dicha, sino solo hace referencia a dicha terminología en diversos artículos, definiendo únicamente en su artículo 15 el concepto de invención, considerándolo como “toda creación humana que permite transformar la materia o energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”.

Si bien, la legislación aplicable en la materia, no define lo que es una patente, en sentido lato se define como “el título o despacho real para el goce de un empleo o privilegio.”²¹ En México, el término patente se utiliza para hacer referencia a “un privilegio especial que otorga el Estado mexicano a un particular.”²²

En este sentido, la doctrina define a la patente de invención como “un

21. Diccionario de la Real Academia Española, patente. 23 de marzo de 2015, visible en: <http://lema.rae.es/drae/?val=patente>.

22. Solorio Pérez, Óscar Javier, op. cit., nota 1, p. 161.

privilegio o derecho inmaterial que otorga el Estado para explotar una invención nueva, susceptible de aplicación industrial.”²³

La patente es una forma de protección de la propiedad intelectual inmaterial, para alentar el desarrollo económico y tecnológico, y para recompensar la creatividad intelectual del ser humano. Rangel Medina dice que “La patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales”.²⁴

El concepto de modelo de utilidad se encuentra definido en la legislación en comento en su artículo 28, como “los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.”

A diferencia de las patentes de invención y de los modelos de utilidad, cuya protección se centra más en su funcionalidad, los diseños industriales, están encaminados a proteger aspectos más ornamentales y estéticos. La legislación mexicana, no otorga una definición para ésta figura legal, sin embargo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) lo define como “el dibujo o modelo (industrial) que constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo, que puede consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o rasgos en bidimensionales, como motivos, líneas o colores.”²⁵ Por otra parte, se define como “el proceso de adaptación de los productos de uso susceptibles de fabricación industrial a las necesidades físicas y psíquicas del usuario.”²⁶

23. Tapia Ramírez, Javier, *op. cit.*, nota 8, p. 359.

24. Rangel Medina, citado por Tapia Ramírez, Javier, *op. cit.*, nota 8, p. 359.

25. OMPI, *¿Qué son los diseños industriales?, ¿Qué es un dibujo o modelo industrial?* 23 de marzo de 2015, visible en: <http://www.wipo.int/designs/es/>.

26. *Estética del diseño industrial*, Fragmento de obra anónima, p. 153., 23 de marzo de 2015, visible en: http://presentacionedi2013.files.wordpress.com/2013/09/diseño_industrial-estetica.pdf

La LPI mexicana, divide a los diseños industriales en dos vertientes: 1) la de los dibujos industriales, comprendida por “toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio”²⁷, y 2) los modelos industriales, constituidos por “toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique aspectos técnicos.”²⁸

Con base en lo anterior, y para poder dar una posible definición de este concepto, es menester saber la definición de diseño, así se define como “la concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie.”²⁹ Industrial se define como “perteneiente o relativo a la industria”³⁰; industria se define como “el conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales.”³¹

De este modo, podemos definir a los diseños industriales como el proceso de creación del aspecto estético u ornamental de un producto susceptible de aplicación industrial.

El secreto industrial se encuentra definido como “toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para

27. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Guía de usuario de Diseños Industriales*, p. 6, 23 de marzo de 2015, visible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/143764/Gui_a_de_Usuario_de_Disen_os_Industrial_es.pdf

28. Ídem.

29. Diccionario de la Real Academia Española, diseño. 23 de marzo de 2015, visible en: <http://lema.rae.es/drae/?val=dise%C3%B1o>.

30. Ídem.

31. Ídem.

preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma” (art. 82 de la LPI).

Ahora bien, teniendo definido éstas figuras, la LPI también proporciona el concepto de una de las figuras más relevantes en la materia que nos compete, que son las marcas, entendidas éstas en el artículo 88 de la ley en comento, como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

Luego entonces, otro concepto que encontramos en nuestra legislación, es el de marcas colectivas, del cual no se otorga una definición precisa de la misma. “Esta figura viene a cumplir funciones equivalentes a la “marca de certificación” utilizada en otros países, la cual avala la calidad de un producto o servicio, por cumplir éste con ciertas especificaciones y corresponder a una calidad impuesta por una entidad supervisora.”³² En general, la marca colectiva es casi lo mismo que una marca en sentido estricto, las diferencias estriban en que la solicitud de una marca colectiva es realizada por las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas (Art. 96 de la LPI); dicha solicitud debe de ir acompañada por las reglas de uso (Art. 97 de la LPI), y además tiene como restricción que no puede transmitirse a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de asociación (Art. 98 de la LPI).

Por otra parte, la ley en comento a partir de su reforma del 16 de junio de 2005, adopta un nuevo concepto al que le asigna un capítulo para su regulación que es el de ‘las marcas notoriamente conocidas y famosas’. Esto en razón de que, antes de dicha reforma de adición, diversas empresas buscaban que el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (en adelante, al referirnos al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, utilizaremos sus siglas “IMPI”)

32. Solorio Pérez, Oscar Javier, *op. cit.*, nota 1, p. 206

declarará que sus marcas fueran consideradas como notoriamente conocidas.

Así, el artículo 98 bis del ordenamiento jurídico señalado, define a la marca notoriamente conocida en México, como aquella que “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”. A su vez, define a la marca famosa en México, como aquella marca “conocida por la mayoría del público consumidor.”

Esta nueva “subclasificación” de la marca ha sido adoptada en México en la legislación aplicable vigente de conformidad con el artículo 6 bis del Convenio de París y el artículo 16.3 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Otra protección contemplada en nuestra legislación, es la que se otorga a los avisos comerciales, los cuales el artículo 100 del cuerpo jurídico en cita, define como “las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie”. Su aplicación se encuentra regulada por las mismas disposiciones que protegen a las marcas.

El artículo 105 de la LPI, otorga protección a otra figura conocida como nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios sin necesidad de registro, abarcando dicha protección la zona geográfica de la clientela de la empresa o establecimiento. Sin embargo, como se aprecia no se define lo que se entiende por nombre comercial, solo se determina la modalidad en que se concede protección al mismo. Por lo que podemos entenderlo como la denominación que identifica a una empresa o establecimiento mercantil.

Otra figura a la que se le brinda protección jurídica, es a la denominación de origen, definida en el artículo 156 de la multirreferida ley como “el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos”. En esta figura encontramos que a diferencias de las demás protegidas en dicha ley, cuya protección se solicita a petición de parte, ésta puede declararse como tal de oficio o a petición del interesado que cumpla con los requisitos solicitados para tal efecto.

En el Título quinto bis del ordenamiento en comento, en su artículo 178 bis 1, se brinda protección a una figura más, conocida como esquemas de trazados de circuitos integrados.

En este apartado se considera como circuito integrado, a “un producto, en su forma final o en su forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica” (art. 178 bis 1 fracción I). Por esquema de trazado o topografía se entiende “la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado” (art. 178 bis 1 fracción II). Se considera esquema de trazado protegido al “esquema de trazado de circuitos integrados respecto del cual se hayan cumplido las condiciones de protección previstas en dicho Título” (art. 178 bis 1 fracción III). Y por esquema de trazado original, se considera al “esquema de trazado de circuitos integrados que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea habitual o común entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación (art. 178 bis 1 fracción IV).”

Como se ha visto hasta ahora, estas son las figuras jurídicas que nuestra legislación protege en materia de propiedad industrial.

La aplicación administrativa de dicha ley, se encuentra a cargo del Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (art. 1° de la LPI).

De los Derechos de Autor.

“Los derechos de autor son considerados doctrinariamente como el conjunto de normas que regulan las creaciones intelectuales aplicables al campo de la literatura, de las bellas artes y de las ciencias.”³³

Jorge Salmón Ríos define a los derechos de autor como “aquellos derechos concedidos por la ley en beneficio del autor o creador de toda obra intelectual o artística.”³⁴

Para Rafael Rojina Villegas, “los derechos de autor son sinónimo de propiedad intelectual, que consisten en una serie de derechos que se ejercitan sobre bienes incorporeales, como una producción científica, artística o literaria.”³⁵

“El término propiedad intelectual ha sido utilizado por varios países sudamericanos como Argentina, como equivalente a lo que nosotros entendemos como derecho de autor, y no para englobar otros conceptos tales como marcas, patentes y derechos de autor.”³⁶

33. Solorio Pérez, Oscar Javier, op. cit., nota 1, p. 224

34. Salmón Ríos, Jorge, Cuadernos de la judicatura. La propiedad intelectual y los derechos de autor, 1a. ed., México, Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, 2001, p. 17. Visible en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/librosE/4/1812/4.pdf>, 23 de marzo de 2015.

35. Ídem.

36. Solorio Pérez, Óscar Javier, op. cit., nota 1, p. 224

Sin embargo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, clasifica a la propiedad intelectual, como ya se ha mencionado, en propiedad industrial y derechos de autor, por ende, como se denota, el término propiedad intelectual y derechos de autor no son utilizados como sinónimos. Por su parte, la OMPI, define a los derechos de autor como “un término jurídico que se refiere a los derechos concedidos a los autores, artistas y otros creadores de su creación literaria y, por lo general, a que se refiere como “obras”. Bajo este sistema de derechos garantiza a sus creadores que sus obras serán divulgadas sin temor a la copia no autorizada o a la piratería.”³⁷

En el derecho anglosajón, se utiliza el término copyright (derecho de copia), la cual suele comprender la parte patrimonial de los derechos de autor. La Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos (Unites States Office to Copyright), define a los derechos de autor como “una forma de protección proporcionada por las leyes de Estados Unidos para las obras originales de autoría, incluyendo la creación literaria, dramática, musical, arquitectónico, cartográfica, coreográficas, pantomima, pictóricas, gráficas, escultura y audiovisual.”³⁸

Óscar Javier Solorio Pérez, refiere que de acuerdo a la Ley Federal de Derecho de Autor, se define al derecho de autor como “la prerrogativa que el Estado otorga a los creadores de obras artísticas y literarias, a quien se le reconoce como autor, protegiendo dichas obras desde el momento en que se fijan en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión.”³⁹

En virtud de lo anterior, se puede decir que los derechos de autor son el conjunto de prerrogativas y privilegios de uso exclusivo de carácter personal y

37. OMPI, *¿Qué es el derecho de autor?*, 24 de marzo de 2015, visible en: <http://www.wipo.int/copyright/en/about/>.

38. Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, *una breve introducción e historia*, 24 de marzo de 2015, visible en: <http://www.copyright.gov/circs/circ1a.html>

39. Solorio Pérez, Óscar Javier, op. cit., nota 1, p. 225

patrimonial, que el Estado reconoce al creador de toda obra original, sea esta artística o literaria, otorgándole protección jurídica al momento de ser fijada en un soporte material, sea cual fuere su forma o medio de expresión.

Por otra parte, los derechos de autor encuentran su fundamento constitucional al igual que los derechos de los inventores o perfeccionadores de alguna mejora, en el artículo 28 párrafo 10, al establecer que los privilegios otorgados por tiempo determinado a los autores y artistas para producir sus obras, no constituyen monopolios.

El artículo 6° constitucional, por su parte, establece como garantía individual el derecho de acceso a la información que todo individuo mexicano tiene, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Dicho precepto tiene íntima relación con los derechos de autor, en virtud de que en él se consagran dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y de acceso a la información; derechos que garantizan a todo autor de una obra, la libertad de plasmar en ella sus ideas u opiniones, así como toda información que deseen compartir con la sociedad.

Así, el artículo 7° de nuestra ley suprema, garantiza la libertad de imprenta, al conceder a toda persona la libertad de difundir sus opiniones, ideas o información bajo cualquier medio de expresión. Otorgando con ello, el derecho que tiene el autor de una obra de difundirla o divulgarla, sin más limitante, que las señaladas en el precepto constitucional antes citado.

La Ley Federal del Derecho de Autor (en adelante para referirnos a esta Ley, utilizaremos la abreviación “LFDA”), promulgada el 24 de diciembre de 1996, con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2016, ley reglamentaria del artículo 28 constitucional párrafo 10, tiene por objeto salvaguardar y promover el acervo cultural de la Nación, así como brindar

protección a las obras de autores, artistas intérpretes o ejecutantes, editores, productores de fonogramas o videogramas y organismos de radiodifusión.

Las obras que protege dicha ley, se encuentran divididas en dos grupos (art. 12 de la LFDA):

- I. Las obras literarias; y
- II. Las obras artísticas.

Estas a su vez, son clasificadas en cuatro categorías, a saber (art. 4 de la LFDA):

- i. Por autor;
- ii. Por el medio de comunicación;
- iii. Por su origen;
- iv. Por el número de creadores.

De acuerdo a la naturaleza a la que pertenecen, tales obras se clasifican en las siguientes ramas (art. 13 de la LFDA):

- a. Literaria;
- b. Musical, con letra o sin letra;
- c. Dramática;
- d. Danza;
- e. Pictórica o de dibujo;
- f. Escultórica y de carácter plástico;
- g. Caricatura o historieta;
- h. Arquitectónica;
- i. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;
- j. Programas de radio y televisión;
- k. Programas de cómputo;

- I. Fotográfica;
- m. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil;
- n. De compilación, tales como enciclopedias, antologías o bases de datos.

Por otra parte, esta Ley no sólo regula los derechos de autor, sino también los denominados derechos conexos, los cuales tienen íntima relación con los primeros. Estos derechos corresponden en exclusividad, a los intérpretes o ejecutantes de obras; a los editores de libros; a los productores de fonogramas; a los productores de videogramas; y a los organismos de radiodifusión (Título Quinto de la LFDA).

La OMPI establece que “los derechos conexos ofrecen el mismo tipo de exclusividad que los de derecho de autor, pero no abarcan las obras propiamente dichas, sino que abarcan el trabajo, generalmente, en el sentido de puesta a disposición del público”⁴⁰, es decir, el objeto general de los derechos conexos es “proteger a las personas u organizaciones que aportan creatividad, técnica y organización al proceso de poner una obra a disposición del público.”⁴¹

Además de estos derechos, el cuerpo legal invocado regula otro tipo de obras, como son las contempladas en el artículo 78, al otorgar protección en lo que se tenga de originales a las denominadas obras derivas, definidas como “aquellas obras resultantes de obras ya existentes”,⁴² como son los “arreglos, compendios, ampliaciones, traducciones, adaptaciones, paráfrasis, compilaciones, colecciones y transformaciones de obras literarias y artísticas” (art. 78).

Otra clasificación de las obras a las que el derecho autoral mexicano concede protección, son las enunciadas en el título cuarto, capítulo cuarto como

40. OMPI, Apuntes del curso general de propiedad intelectual en línea, módulo 3 de los derechos conexos, 2013, p. 3

41. *Ibidem*, p. 2

42. OMPI, Apuntes del curso general de propiedad intelectual en línea, módulo 2 de los derechos de autor, 2013, p. 5

programas de computación y bases de datos. Así, los programas de computación se encuentran protegidos como obras literarias de acuerdo a su artículo 102, y de conformidad con el artículo 101, se entiende a éste como “la expresión original en cualquier forma, lenguaje o código, de un conjunto de instrucciones que, con una secuencia, estructura y organización determinada, tiene como propósito que una computadora o dispositivo realice una tarea o función específica.”

Respecto a las bases de datos, de conformidad con la ley respectiva, se puede decir que regula dos tipos de ésta, una contemplada en el artículo 107, al establecer que, la expresión por cualquier medio o forma de bases de datos o de materiales legibles, que constituyan creaciones intelectuales por razón de su selección o disposición de su contenido, serán protegidas como compilaciones.

Derivado de lo anterior, se puede decir que las bases de datos que consisten en compilaciones, quedan protegidas como obras derivadas, que como quedó asentado en los párrafos que anteceden, las compilaciones son contempladas dentro de nuestra legislación, como un tipo de obras derivadas que, como cualquier obra autoral, debe cumplir con el principal requisito para obtener protección por éste régimen jurídico, que es la originalidad de la obra a proteger.

Por otra parte, el segundo tipo de bases de datos que se regula en nuestra legislación, es la enunciada en el artículo 108, al disponer que se otorga el derecho de uso exclusivo por el lapso de cinco años, a las bases de datos que no sean originales. Esta protección otorgada por el ordenamiento jurídico en cita, concede a su titular el denominado derecho *sui generis* sobre las bases de datos que, como ya se dijo, no sean originales.

Lo anterior, hace suponer que, ya sea mediante los derechos de autor o mediante los derechos *sui generis*, la ley respectiva, concede protección a toda base de datos, sean o no originales.

En ese orden de ideas, se puede decir, que otros derechos *sui generis* que concede la LFDA son aquellos que nacen de la protección que brinda tanto a los símbolos patrios cuya titularidad se la otorga al propio Estado Mexicano, como a las obras que representen la pluralidad de culturas que conforman a nuestro país en tanto el autor sea anónimo.

El artículo 173 de la multirreferida ley, contempla otro tipo de protección aparte de la concedida a los derechos de autor y a los derechos conexos, a la denomina reserva de derechos, misma que es definida en el artículo en comento como “la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a algunos de los siguientes géneros”:

- I. Publicaciones periódicas;
- II. Difusiones periódicas;
- III. Personajes humanos caracterizados, ficticios o simbólicos;
- IV. Personas o grupos artísticos;
- V. Promociones publicitarias.

Su aplicación administrativa se encuentra a cargo del Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor y, en algunos casos, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Así, la legislación aplicable a los derechos de autor, regula en ella, las figuras legales antes descritas, que junto con las que protege la Ley de la Propiedad Industrial, conforman el Derecho de la Propiedad Intelectual.

De las Variedades Vegetales.

El derecho de la propiedad intelectual no sólo brinda protección a las figuras legales contempladas dentro de la LPI y la LFDA, sino que también existe una

figura legal que no debe pasar desapercibida y que no se encuentra regulada dentro de los ordenamientos legales citados, pero que la doctrina contempla dentro de la vertiente de propiedad industrial; dicha figura se encuentra regulada en su ordenamiento respectivo que es la Ley Federal de Variedades Vegetales (en adelante, para referirnos a ésta ley, utilizaremos la abreviación “LFVV”), la cual brinda una protección *sui generis* a los obtentores de variedades vegetales, que sean acreedores de los derechos que concede dicho ordenamiento.

La ley en comento, exige que la variedad vegetal que se pretende registrar debe de ser nueva, distinta, estable y homogénea (art. 7° de la LFVV). Además, el obtentor, deberá proponer una denominación de la variedad, la cual deberá ser diferente a cualquier otra existente en el país o en el extranjero, y además no ser idéntica o similar en grado de confusión a otra previamente protegida conforme a la Ley de la Propiedad Industrial (art. 9 de la LFVV).

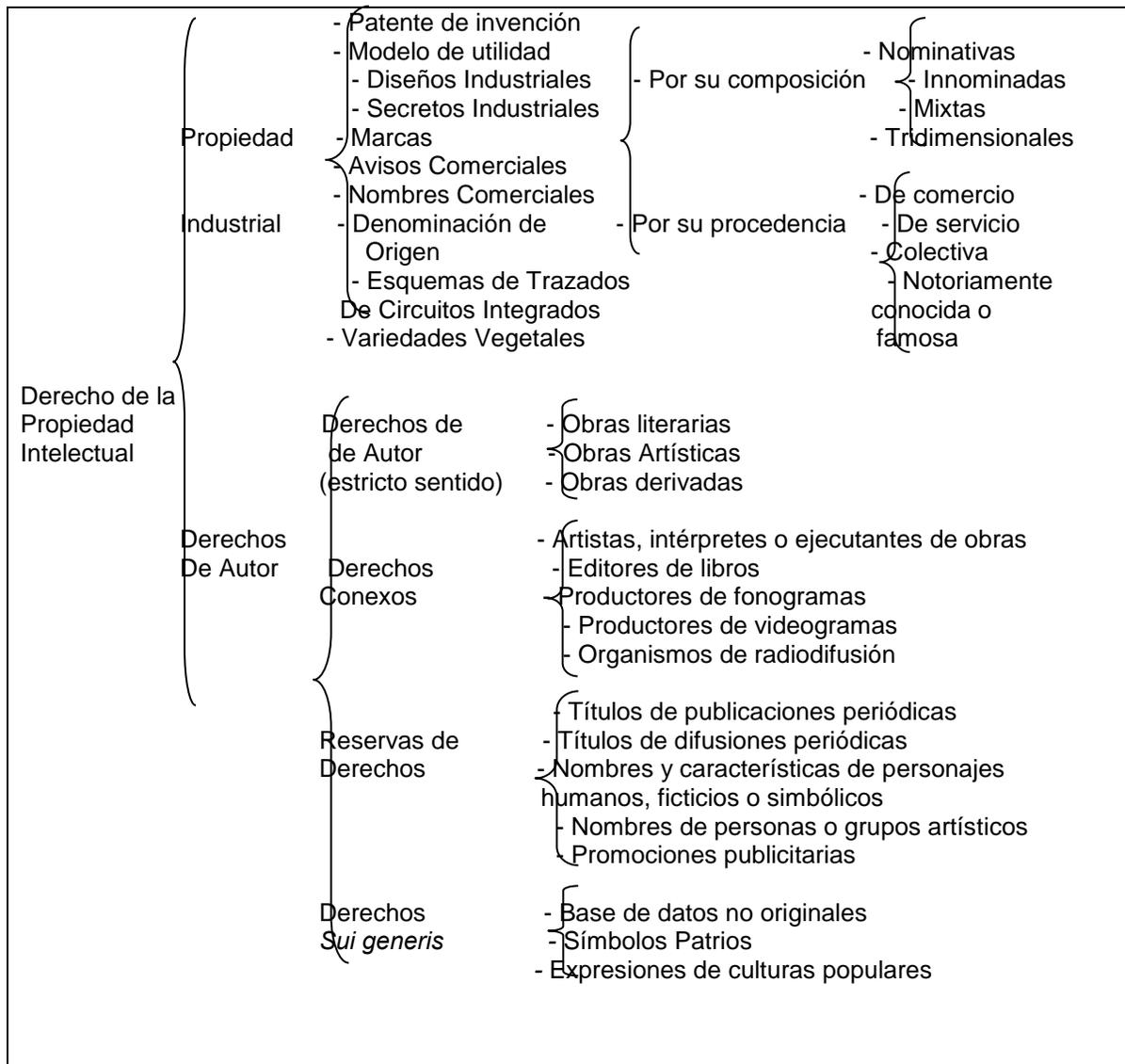
El artículo 2° fracción IX de la ley en comento, define a la Variedad Vegetal como la “subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características similares y que se considera estable y homogénea.”

Íntimamente ligado al concepto de variedad vegetal, está el que se refiere al material de propagación, concepto definido en nuestra legislación mexicana en el mismo artículo 2° en su fracción III, como “cualquier material de reproducción sexual o asexual que pueda ser utilizado para la producción o multiplicación de una variedad vegetal, incluyendo seíllas para siembra y cualquier planta entera o parte de ella de la cual sea posible obtener plantas enteras o seíllas.”

La Ley en cita fue promulgada el 25 de octubre de 1996, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 09 de abril de 2012, cuya aplicación e interpretación administrativa se encuentra a cargo del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación, a través de su órgano desconcentrado el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS).

Toda vez que ya se tiene señalado las figuras jurídicas que protege México a través de las legislaciones correspondientes en materia de propiedad intelectual, y partiendo de que en lo que concierne al derecho marcario mexicano, este contempla a los signos distintivos como género y a las marcas, avisos y nombres comerciales como su clasificación, se puede entonces clasificar al Derecho de la Propiedad Intelectual de la siguiente manera:



III. Las marcas en México.

La protección que se le otorga a las marcas en la legislación nacional en concordancia con la internacional, brinda seguridad jurídica a aquellas personas físicas o morales que deseen invertir en nuestro país, ya sea formando una empresa nacional o estableciendo una empresa extranjera. De ello radica la importancia que ha adquirido el derecho marcario, en virtud de que ésta al tener como una de sus funciones principales la de distinguir productos o servicios de su competencia, “las marcas generan un *premium price* que impacta profundamente en el resultado final de las compañías.”⁴³

Esto se debe en parte, a que las marcas representan un activo comercial muy valiosos para las empresas, ya que permite que el público en general y sus consumidores, identifiquen el producto o servicio que presta determinada empresa, al mismo tiempo que contribuye a la proyección de su imagen y reputación que, de ser buena, le dará al titular de la marca mayor prestigio y ventajas ante sus competidores.

En el estudio de la historia de las marcas en México, no se tiene evidencia alguna de que nuestros antepasados hayan tenido una regulación jurídica y mucho menos comercial de signos que constituyeran una marca. La regulación legal en nuestro país de las marcas como signos distintivos de las empresas, “se encontraba regido en una primera etapa por distintos ordenamientos como las Ordenanzas de Bilbao del 2 de junio de 1814, el Código de Comercio de 16 de mayo de 1854 y el Código de Comercio de 15 de abril de 1884.”⁴⁴

43. Wilensky, Alberto, *La promesa de la marca*, Argentina, Temas, 2006, p. 2, 24 de marzo de 2015, visible en: <http://www.topbrandsargentina.com.ar/Wilensky/A.%20Wilensky.pdf>.

44. Rangel Medina, David, *El derecho de marcas mexicano*, fragmento de obra, México, p. 271, 24 de marzo de 2015, visible en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/22/pr/pr9.pdf>

Posteriormente, a partir del 28 de noviembre de 1889, con la promulgación de la primera Ley de Marcas de Fábrica, la regulación jurídica de las marcas obtiene su independencia legislativa. A dicha ley, le siguieron otras que fueron abrogadas por las subsecuentes, hasta llegar a la actual ley que rige la materia, que es la Ley de la Propiedad Industrial, cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de junio de 2016. Sin embargo, la ley en comento fue publicada por primera vez en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 bajo el nombre de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en sustitución de la Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976, siendo hasta la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 02 de agosto de 1994 que se le modifica el título a como actualmente se le conoce.

Por otra parte, como se ha estado indicando, la legislación mexicana solo permite el registro de *signos visibles* para constituir una marca, descartando automáticamente, cualquier otro signo que no sea perceptible por la vista, lo cual impide la evolución del derecho marcario que, como veremos en el desarrollo del presente trabajo de investigación, este es un derecho que va evolucionando conforme la tecnología lo hace, y México necesita ir a la vanguardia en esa transformación.

IV. Aspectos económicos del derecho marcario.

El derecho marcario ha ido evolucionando al paso que las nuevas tecnologías avanzan, en un comercio globalizado y una economía basada en el conocimiento, México necesita ir a la par si desea obtener un crecimiento económico benéfico.

Esto se debe a que años atrás, cuando la tecnología no había evolucionado la forma de intercambio comercial, las marcas limitaban su comercialización a sus lugares de origen y, solo al gozar de buena reputación podían aumentar sus

ganancias, lo que les permitiría invertir más para exportar sus productos a nuevas naciones, logrando con ello la expansión de su marca, de lo contrario, la cantidad de productos de distintas marcas a las que podía acceder el consumidor era limitada. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, las transacciones comerciales se hacen con mayor facilidad, lo que ha permitido una mayor exportación de productos y servicios en todo el mundo.

Por ello, “mientras los productos pierden existencia tangible, ganan poder intangible, adquiriendo una ilimitada vida simbólica a través de la marca. Si bien en un principio el consumidor se encontraba frente a un reducido conjunto de productos y servicios, actualmente asistimos a un exponencial crecimiento cuantitativo de la oferta”.⁴⁵

Alberto Wilensky dice que “cada producto “base” se desdobra convirtiéndose en múltiples variedades, que hacen que el consumidor reciba una multiplicación *intraproducto* que genera diversas versiones en tamaños, envases, sabores o colores, y una multiplicación *interproducto* de réplicas competitivas relativamente similares”.⁴⁶

Dicho autor también señala que “al multiplicarse el número de variaciones de los productos, estos pierdan su valor al resultar parecidos. Ante esta pérdida de diferenciación, los productos buscan nuevas significaciones para que el consumidor pueda hacerlos “suyos” a través de las marcas”.⁴⁷

Así, la propiedad intelectual representa un factor económico de gran importancia, que se puede dividir en dos clases desde el punto de vista comercial: la del productor y la del consumidor. Por el aspecto de las marcas, en lo concerniente al lado del productor, permite recuperar la inversión en calidad y

45. Wilensky, Alberto, op. cit., nota 42,p. 6,

46. Idem.

47. Ibidem, p. 5.

publicidad. “Sin la marca el productor no procuraría la calidad del producto y el costo marginal de hacerlo no se vería amortizado por ganancias adicionales”.⁴⁸

Respecto al consumidor, Lucio Ojeda dice que “del lado del consumidor, las marcas ayudan a resolver el problema de ignorancia sobre la calidad de un producto, con ello se reduce el costo de búsqueda de productos con cualidades específicas. Con la marca el consumidor sabe a quién culpar si el producto no funciona”.⁴⁹

En cuanto a la saturación de la demanda, el Dr. Alberto Wilensky, dice que se debe a lo siguiente:⁵⁰

“Que en función del crecimiento exponencial de la oferta, a partir de la irrupción de nuevos competidores, comienza una progresiva saturación de los mercados. Si bien el desarrollo de productos innovadores como el CD, la banca telefónica, los alimentos light o los canales de cable expande las fronteras del consumo, es evidente que muchos mercados tienden a alcanzar rápidamente la *madurez de su ciclo de vida*. En estos mercados que tocaron su “techo” las marcas exhiben su inmenso potencial para *agregar valor*. La marca rompe la comoditización y, además permite la renovación del mercado a partir de “ingredientes” de naturaleza *afectiva* que sólo ella es capaz de crear. Mientras los productos trabajan en el orden simbólico e infinito del *deseo*.

Desde la perspectiva industrialista, en los mercados competitivos los negocios dependen más de las marcas que sustentan el producto imaginario que de las tecnologías que sustentan el producto físico. Por lo general la marca es el mayor y mejor *valor agregado* que una empresa puede ofrecerle a sus clientes.

48. Ojeda, Lucio *et al.*, *Propiedad Intelectual y Competencia Económica*, 1a. ed., México, Porrúa, ITAM, ANADE, 2010, p. 21

49. *Idem*

50. Wilensky, Alberto, *op. cit.*, nota 42, p. 7.

La marca es una “huella y un “rasgo”, es un signo que distingue un producto de otro para reconocerlo. Pero además la marca, en el sentido económico de marca registrada y “trademark”, materializa la voluntad empresaria de salir del *anonimato* del producto categoría y la decisión estratégica de *diferenciarse* de la competencia.

Las marcas son activos estratégicos generalmente mal evaluados. La vigencia de muchas marcas aún varios años después de la desaparición de los productos que designaban comprueba que las marcas “pagan” la inversión aplicada en ellas. Sin embargo, su rol estratégico no es muchas veces reconocido por quienes limitan su visión del negocio a un análisis exclusivamente tecnológico o financiero.

Cuando los productos no tienen marca nos encontramos en los mercados de *commodities* a los que la economía define como mercado de competencia “perfecta”. Son mercados de materias primas y productos a granel.

Sin embargo, la economía moderna no podría ser adecuadamente comprendida por el funcionamiento de este modelo. Para la gran mayoría de los consumidores Coca Cola no es igual a Pepsi. En consecuencia es necesario analizar modelos alternativos que permitan entender el verdadero comportamiento de los mercados. A tal efecto, el modelo de competencia “imperfecta” reformula los axiomas del modelo clásico y postula que los productos son diferenciados, que oferentes y demandantes pueden distinguirse unos de otros y que la información sólo se intercambia bien entre “ciertos” compradores y “ciertos” vendedores. La marca hace la diferencia. El precio de Nescafé depende del mercado pero también de Nestlé que en virtud de su liderazgo se transforma en un “price setter”.

En una economía competitiva la marca es así, la principal diferencia entre los productos y servicios. La marca *construye la diferenciación* y, luego explica “diferencias” de precios que jamás podrían comprenderse desde el análisis del costo de los factores. La marca rompe el anonimato de la

indiferenciación material donde todo da igual para inaugurar un universo simbólico donde cada objeto es *único*”.

Luego entonces, la marca representa el valor agregado más importante que una empresa posee, en virtud de que a partir de ella, se logra una adecuada diferenciación en el mercado, de los productos y servicios que se desean ingresar en él, logrando mejores condiciones de posicionamiento y de obtención de clientes.

De este modo, “las marcas representan un papel primordial en las estrategias de desarrollo y comercialización y contribuyen a proyectar la imagen y la reputación de los productos de la empresa ante los consumidores. La imagen y reputación de una empresa inspiran confianza, lo que constituye la base de una clientela leal y potencia el valor de la empresa”.⁵¹

Desde el punto de vista económico, “las marcas generan eficiencias porque la fidelidad del cliente obliga al productor o prestador de servicio a mantener y mejorar la calidad del satisfactor”.⁵²

De ahí la importancia de la marca para muchas empresas, ya que al estar éstas constituidas no solo de activos tangibles sino también de activos intangibles, las marcas representan el activo comercial más valiosos que poseen, al mismo tiempo que funge como activo intangible de diferenciación de productos y servicios en el mercado, que permite la identificación de los mismos con mayor facilidad.

Esto se debe a que el consumidor está dispuesto a pagar más por una marca que reconoce y cumple con sus expectativas, que por una que tal vez sea de buena calidad, pero que al no ser reconocida en el mercado, queda descartada

51. OMPI, *El secreto está en la marca. Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas*, Serie “La propiedad intelectual y las empresas”, Número 1, 2006, p. 4, wipo, copyright, 24 de marzo de 2015, visible en: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/sme/900/wipo_pub_900.pdf.

52. Ojeda, Lucio *et al.*, op. cit., nota 48, p. 118.

por dicho consumidor. De ahí deviene la importancia que tiene la reputación, imagen y conjunto de cualidades que una marca posee, ya que de ser buenas estas características, la empresa dueña de dicha marca, tendrá mayor ventaja competitiva sobre sus competidores.

Para ello, resulta menester contar con lo que algunos llaman “una marca inteligente, acompañada de una adecuada estrategia de comercialización empresarial. La marca inteligente es definida como aquella que ha sido concebida para darle sentido a los productos y servicios que se pretenden colocar en el mercado”.⁵³ Es decir, es aquella marca capaz de informar la calidad del producto o servicio, por medio de la utilización de algún signo distintivo, que permita resaltar los elementos que lo integran de forma adecuada y estratégica, generando un valor agregado a los productos y servicios que se ingresan en el mercado, logrando un mejor posicionamiento de los mismos.

Como hemos visto hasta este bloque, la marca es un activo comercial intangible de mucho valor para una empresa, ya que la mayoría de las veces, la marca puede llegar a incrementar el valor de una empresa más que el producto o servicio en sí mismo, fungiendo como un factor de eficiencia económica que logra aumentar e incentivar la calidad de los productos y servicios ofrecidos, así como la competencia económica.

Ahora bien, partiendo del entendido de que la competencia económica tiene como finalidad proteger la eficiencia en los mercados, para procurarla es necesario implementar un mecanismo denominado proceso de competencia y libre concurrencia. Este mecanismo refiere a la competencia económica como la situación de rivalidad que se genera entre la concurrencia de empresas en un mercado en el que ofrecen sus bienes y servicios y, por otro lado, define a la libre

53. García Muñoz- Nájjar, Luis Alonso, *Propiedad intelectual. El uso de la marca como herramienta de mercado*, ed. 1a., Nathan Associates Inc., Perú, 2009, p. 14

concurrència como la posibilidad que tienen las empresas de competir en el mercado en las mismas condiciones.

Así, las empresas tienen un gran papel en la competencia económica, ya que funcionan como uno de los agentes económicos más importantes al ser los encargados de la producción de bienes y servicios, al mismo tiempo que fomentan la eficiencia al mejorar la calidad de los productos que proporcionan en el mercado, para a su vez beneficiarse de ello al hacer más rentable dichos productos.

Por lo tanto, al ser las empresas un gran agente económico encargado de la producción de bienes y servicios para incorporar en el mercado, es menester contar con un signo que distinga los productos que ofrece de los de su competencia, de tal manera que el público consumidor lo identifique con mayor facilidad, lo cual solo puede lograr a través de una marca, y en consecuencia, al ser productos con identidad propia, las empresas para conseguir mayores ingresos que sus competidores, se obligan a mejorar la calidad de sus bienes y servicios, lo que promueve la eficiencia económica, objeto de protección de la competencia económica. De ahí deviene la importancia que tiene el derecho marcario en la economía.

V. Las nuevas tecnologías de la información y su impacto en el derecho de marcas.

En la era de las nuevas tecnologías o como también se le denomina actualmente, Revolución Tecnológica, las tecnologías de la información y comunicación, están ocupando un gran lugar en el campo del derecho, al ser un instrumento que ha cambiado la forma de interactuar de la sociedad en general.

Con estas nuevas tecnologías, cuya herramienta principal es el internet, ha facilitado la manera de intercambiar información de una sociedad a otra, ocupándose hoy en día en los diversas áreas de la actividad humana, como lo es, aparte del derecho, en la educación, comercio, salud, etc.

En el derecho de la propiedad intelectual, las tecnologías de la información y comunicación han adquirido gran importancia en cuanto a su regulación jurídica se refiere. Así, la red internet, es la herramienta más importante de esta trascendente evolución tecnológica, que requiere una adecuada protección legal, en virtud de que de ello dependen las distintas industrias de radiodifusión y comerciales que hoy en día han surgido y realizan negocios comerciales a escala global.

Es por ello que, que nuestro país, no podía quedarse atrás, y para ir al margen de las negociaciones comerciales multilaterales que se suscitaban anteriormente, se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (conocido como GATT, por sus siglas en inglés *General Agreement on Tariffs and Trade*) el 25 de julio de 1986. Así, México se convirtió en parte contratante de tales negociaciones, participando en la octava y última Ronda del GATT, denominada Ronda de Uruguay, celebrada en la reunión ministerial realizada en la ciudad de Punta del Este, en Uruguay, el 20 de septiembre de 1986.

La Ronda de Uruguay, surge como una respuesta que solucionaría la crisis económica que se atravesaba a nivel mundial, después de la culminación de la Ronda de Tokio en 1979. De este modo, en el Acta Final de la Ronda de Uruguay, se establecieron como compromisos fundamentales el de establecer una organización multilateral de comercio (hoy en día Organización Mundial de Comercio) y el de aplicar con carácter definitivo y no provisional, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

De este modo, surge la Organización Mundial de Comercio (en adelante, se utilizará sus siglas OMC), sustituyendo al GATT como organización internacional, aunque subsistiendo el Acuerdo General como Tratado General de la OMC sobre el comercio de mercancías. A su vez, se encomienda a la OMC la administración del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante se utilizará la abreviación “ADPIC”) (conocido también como TRIPS por sus siglas en inglés *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) que es el anexo IC de la carta de la OMC (anexo basado según estudiosos en la materia, en el Capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte), el cual surgió en la década de 1980, a raíz de las discusiones llevadas a cabo por la comunidad de negocios internacionales de los países desarrollados con sus respectivos gobiernos, respecto a la creación de un documento que sirviera como base para el nuevo régimen internacional de protección a la propiedad intelectual.

En el mismo año en que México se adhiere al GATT y mediante este, nuestro país queda unido comercialmente con Estados Unidos, con el fin de eliminar la mayoría de aranceles que había entre sí, para acelerar la recuperación económica, debido a la crisis que enfrenta México. Sin embargo, esto no es suficiente, por lo que, un acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos era inminente. Canadá no podía quedar fuera de éste, pues anticipaba un mayor desafío por parte de los productores mexicanos a las exportaciones canadienses en Estados Unidos.

Canadá y Estados Unidos contaban previamente con el Acuerdo de Libre Comercio (ALC), sin embargo el nuevo acuerdo con México, ofrecía un buen número de mejoras considerables. Además, los aranceles mexicanos aún triplicarían el promedio de los canadienses y las importaciones a muchos sectores de México se enfrentaban a barreras formidables. Es así que, el 12 de agosto de 1992 se anunció que Estados Unidos, Canadá y México conformarían el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual habría de entrar en vigor

el 1 de enero de 1994. Los tres países buscaban fomentar las compras y ventas, quitando paulatinamente los aranceles que pagan los productos para entrar a otro país.

A partir de entonces, las industrias en las que repercute la propiedad intelectual sufrieron diversos cambios, sobre todo en lo que respecta a las marcas. Así con la utilización de internet a escala mundial, el uso de marcas por personas sin autorización que buscan aprovecharse del prestigio de una empresa, ha generado diversos conflictos, en virtud de que “el internet elimina las distancias y los retrasos en la comunicación, y constituye un mercado virtual donde se encuentra de forma permanente la oferta y la demanda”.⁵⁴

Con la nueva tendencia de comerciar a través de mercados virtuales, ha surgido con ello una nueva forma de intercambiar bienes y servicios, esto es, a través del comercio electrónico.

El comercio electrónico ha surgido con la necesidad empresarial de mejorar su relación con el cliente-consumidor, lo cual ha podido lograr, con la aparición de las nuevas tecnologías de la información, en particular, con la introducción del internet en la vida cotidiana. Así desde que utilizamos una tarjeta de crédito, estamos realizando transacciones de comercio electrónico.

Patricia Nieto Melgarejo, refiere que el comercio electrónico tiene dos pilares básicos que lo sustentan: “el tecnológico y el jurídico”.⁵⁵ Así, desde un punto de vista doctrinal Mateu de Ros define al comercio electrónico como “la oferta y la contratación electrónica de productos y servicios a través de dos o más ordenadores o terminales informáticos conectados a través de una línea de comunicación dentro del entorno de una red abierta que constituye internet”.⁵⁶

54. Solorio Pérez, Oscar Javier, op. cit., nota 1, p. 58.

55. Nieto Melgajero, Patricia, *Nociones Generales sobre el Comercio Electrónico*, p. 2, Lima, Perú, artículo de internet, 01 de abril de 2015, visible en: http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedetec/articulos/el_comercio_electronico.pdf.

56. Mateu de Ros, citado por Nieto Melgajero, Patricia, en *Nociones Generales sobre el Comercio Electrónico*, p. 2, Lima, Perú, artículo de internet, 01 de abril de 2015, visible en: http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedetec/articulos/el_comercio_electronico.pdf.

Para la Organización Mundial de Comercio, “se entiende por la expresión “Comercio Electrónico” la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos.”⁵⁷

Dentro de las principales características del comercio electrónico de acuerdo a la autora Patricia Nieto son: “1) la transacción de bienes y servicios, 2) la utilización de medios electrónicos, 3) reducción de costes de transacción, 4) apertura de un nuevo mercado: el mercado virtual”.⁵⁸

Como se ha descrito, el comercio electrónico es de mucha utilidad e importancia hoy en día en las relaciones comerciales, y más aún en el derecho marcario ya que impacta directamente en éste, en virtud de que para comerciar en internet, la parte que ofrece bienes o servicios, debe de darse a conocer en esta vía, y solo se logra a través del uso de una marca, que permita que el internauta cliente lo reconozca y distinga entre otras empresas que utilizan el internet como fuente de información, publicidad y venta de sus bienes o servicios, de tal manera que de no distinguirse de entre ellos con algún signo distintivo, el internauta no podrá percatarse de que sea la misma empresa a la que le compro con antelación, y podría darse que otra empresa que vende los mismos productos u ofrece los mismos servicios, o similares, se aprovechen de la buena reputación que “x” empresa vaya adquiriendo. En resumen, permite encontrar el bien o servicio con mayor facilidad en internet si éste se diferencia de los demás con una marca.

Así también el uso de la marca en internet permite eliminar las barreras territoriales, pese a que el derecho marcario es territorial, ya que a través de la publicidad online, se eliminan fronteras, alcanzando una publicidad a nivel global, a diferencia de los medios tradicionales que solo aplican para el territorio

57. Organización Mundial de Comercio, Programa de Trabajo respecto al Comercio Electrónico, Adoptado por el Consejo General el 25 de septiembre de 1998, párrafo 1.3, consultado el 08 de marzo de 2017, visible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/ecom_s/wkprog_s.htm

58. Nieto Melgajero, Patricia, op. cit., nota 55, p.5 y 6.

contratado y son más costosos, siendo éste otro beneficio de la utilización de las marcas online, que al darse a conocer por esta vía, se reducen los gastos de publicidad. Empero de los beneficios que tiene dicho uso, han surgido con ello conflictos de intereses por el uso indebido de marcas en internet, que pueden llegar a menoscabar la función distintiva de ésta, de los cuales podemos destacar los siguientes:

1. El uso de marcas como nombre de dominio registrado por un tercero que no es el titular de la marca.

Este fenómeno ocurre cuando un tercero sin derecho y con la intención de obtener un beneficio económico, registra a su favor como nombre de dominio la denominación de una marca ya reconocida, ya sea de forma idéntica o que difiera por una palabra genérica que se le agregue, lo cual puede llegar a engañar o confundir al internauta a la hora de buscar productos o servicios de alguna empresa en particular, en virtud de que llega a creer que la página web que consulta al tener como nombre de dominio el de la marca que busca, es propia de dicha marca, provocando que se cree un vínculo con la empresa de renombre o incluso se piense que son productos de la misma.

En razón de lo anterior algunos Tribunales Europeos y de Estados Unidos de América, han resuelto que si alguna empresa de un tercero utiliza el nombre una marca ya reconocida de otra empresa titular de dicha marca, para usarla como nombre de dominio y obtener clientes para beneficio propio, sin tener derecho para usar dicho nombre, ésta no solo infringe el derecho de uso exclusivo del titular de una marca, sino que además viola los principios de competencia económica, como lo es el competir mediante prácticas comerciales leales. Esto es con motivo de que si alguna empresa desea o saca provecho indebido de la reputación de otra, a través de la inducción de engaño o confusión, es considerado un uso deshonesto, por lo que, comete competencia desleal, además de infracciones al derecho marcario.

2. El *linking* o vinculación.

Otra problemática que ha surgido con el advenimiento del internet y el uso de las marcas, relacionadas con las página web, es este nuevo fenómeno conocido como *linking*, *links*, *hyperlinks*, vínculo, hipervínculo, enlace o hiperenlace, cuya variante suele denominarse *deeplinking* o vinculación profunda, “se refiere al vínculo que puede conducir a una página de inicio o a una página interior de la web, obviando esa página de inicio”⁵⁹, la cual permite trasladar al internauta de una página web a otra. “Las partes del documento que permiten hacer el cambio se llaman *anchors*, con frecuencia aparecen remarcadas de manera singular (subrayada o con diferente color), para señalar donde se debe pulsar con el ratón.”⁶⁰

“El vínculo o hipervínculo sobre el cual se pincha para acceder a otra, puede estar descrito a través de su URL, por ejemplo www.elzaburu.es, o a través de una denominación cualquiera, que puede ser una denominación descriptiva, o utilizar una marca, a voluntad de quien establece el vínculo”.⁶¹

Las lesiones al derecho de marca derivan desde el uso de la misma por un tercero no autorizado que la utiliza como hipervínculo para trasladar al internauta a otro sitio web, donde promocióne sus productos o servicios, hasta por la inducción a engaño o confusión al hacer creer al internauta que se tiene alguna relación con la marca de que se trate, a fin de obtener una beneficio económico.

59. Bercoviz Rodríguez Cano, Alberto, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*, colección de trabajos en homenaje a ABR, Ofrecida por el Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2005, 2a ed., de Marcell Li Curell Suñol (presidente y otros), p.633.

60. Torrúbia Chalmeta, Blanca, Artículo *La infracción del derecho de marca en internet*, 2009, Revista de internet, Derecho y Política, Universitat Oberta de Catalunya, p. 16, 01 de abril de 2015. visible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78813254005>.

61. Bercoviz Rodríguez Cano, Alberto, op. cit., nota 59, p.633.

3. El *framing* o enmarcado.

Otro fenómeno típico suscitado en internet que ha provocado nuevas formas de prácticas desleales relacionadas con las marcas, es el denominado “*framing* o enmarcado, que consiste en rodear aquellas páginas con las que se establece un vínculo, una vez que se ha accedido al vínculo con una imagen publicitaria que puede dar lugar a la creencia de que hay algún tipo de relación económica o comercial entre el contenido de la página y el marco que la circunda”.⁶² En otras palabras, es otra “forma particular de enlace en el que el recurso de remisión se visualiza en la propia página web, en el marco desde el que se ha ejecutado el enlace. A los ojos del usuario de la web, no hay cambio de recurso y los contenidos que se capturan aparecen como propios de la web que los captura”.⁶³

En ese sentido tenemos que el *framing* no transfiere al internauta a otra página web, sino que dentro de la que se está navegando, se anuncia algún producto o servicio que no es propio del sitio web de la empresa que se está visualizando.

4. Las *metatags* o metaetiquetas y los *keywords*

En la creación de una página web se utiliza un programador denominado código fuente que permite convertir en hipertextos la información que se incorpora en los buscadores para poder acceder a la red. “Dicho Código Fuente está escrito en HTML (Hiper Text Markup Language), que consiste en una cantidad de órdenes o tags construidos en un lenguaje sencillo que normalmente aparece oculto a la vista del usuario, salvo que decida visualizarlo mediante la opción adecuada de su navegador”.⁶⁴ Un metatag o también conocido como

62. Bercoviz Rodríguez Cano, Alberto, op. cit., nota 59, p.633.

63. Torrubia Chalmeta, Blanca, op. cit., nota 60, p. 16.

64. Amunategui Perelló, Carlos, Los Metatags en el Comercio Electrónico. Un Análisis de la Jurisprudencia Norteamericana y la Doctrina Española. Revista Chilena de Derecho, vol. 33, No. 2, agosto 2006, p.2, consultada el 10 de marzo de 2017, visible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000200003

metaetiquetas son aquellas palabras consideradas como un tipo de *tag* o etiqueta que contiene información sobre los datos que aparecen en una página web, “las cuales pueden ser descriptivas, que incorporan una breve información del contenido de una página web, y claves, que están formadas por una serie de palabras clave referidas al contenido de la web”.⁶⁵ A estas palabras claves se les conoce como keywords.

El problema de la utilización de metatags relacionado con el uso de marcas por un tercero sin autorización surge cuando se introducen metatags correspondientes a la marca de un competidor potencial, para que al introducir la referencia a dicha marca, el buscador correspondiente presente dentro de la lista de resultados en los primeros lugares, la página del tercero que pretende atraer al usuario posible cliente hacia su sitio web, actuando con ello de forma desleal al confundir al cibernauta con los resultados obtenidos al introducir su búsqueda.

Este tipo de prácticas desleales, ha generado al mismo tiempo nuevos conflictos. Dichos conflictos consisten en el uso de marcas como enlaces patrocinados sin autorización del titular de la marca, a través de la publicidad en internet que hoy en día posibilita ofrecer avisos adjuntos a las búsquedas, que aparecen por una o varias palabras claves que se introducen en un buscador, y que pueden ser los nombres de marcas de renombre, que se utilizan como palabra clave sin consentimiento de sus titulares.

5. Uso indebido de la marca contenida en la publicidad en internet

Dentro de las prácticas desleales que ha generado el uso de internet también encontramos los relacionados con la publicidad online, la cual es asimilada como un medio masivo de comunicación social, así el uso publicitario en

65. Torrubia Chalmeta, Blanca, op. cit., nota 60, p. 17.

internet para promocionar una marca, se considera dentro del proceso de comercialización de los bienes o servicios de una empresa, al ser este de gran importancia por considerarse una estrategia comercial que determina el posicionamiento de la marca. De dicho modo el uso marcario efectuado en publicidad es lícito siempre y cuando se realice de forma leal para con el titular de la marca.

De lo anterior, tenemos que en lo que concierne al derecho marcario, se dan dos tipos de publicidad: la engañosa y la comparativa. La primera es la que llega a ser sin duda sancionable, en virtud de que el tercero sin derecho de utilización de la marca ajena, pretende obtener ventajas económicas sobre sus competidores, al inducir a error o confusión en perjuicio del titular de la marca y del consumidor, por crear un vínculo con la empresa de renombre al utilizar su marca para promover la venta de los productos o servicios de que se trate. A diferencia de la publicidad engañosa, la comparativa, algunas veces no suele ser punible, en razón de que puede utilizarse una marca sin autorización de su titular por un tercero, siempre que éste último lo haga conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial, y siempre y cuando no se pretendan afectar la reputación de su competidor para sacar ventaja sobre éste.

Ahora bien, el uso indebido de la marca relacionado con la publicidad en internet ocurre cuando un tercero introduce dentro de su publicidad online el nombre de una marca determinada como palabras clave que aparecen de forma visible para que el cibernauta que al introducir en los buscadores el nombre de dicha marca, genere como resultados de búsqueda la publicidad de aquel tercero, direccionando al usuario a la página web de dicho anuncio publicitario, confundiendo al consumidor promedio, al inducirlo a creer que dicha publicidad tiene relación con la marca motivo de su búsqueda.

Así, dentro de los tipos de publicidad digital que encontramos en internet cuya factor común es el de direccionar al internauta a otra página web, por mencionar algunos tenemos los siguientes:

- a. los banners o banderas consistentes en anuncios publicitarios que aparecen en los resultados de búsquedas de forma estática, animada o rotativa;
- b. los pop-up anuncios emergentes que son aquellos anuncios que aparecen en una ventana independiente sobre la ventana del sitio web al que se quiera entrar, o atrás de dicha ventana, para lo que en este caso, se le denomina pop-under;
- c. los layers, que son aquellos anuncios que se encuentran dentro de la página web a la que se ingresa y que están en constante movimiento por toda la pantalla con diseños que llamen la atención del internauta;
- d. los enlaces patrocinados que son anuncios que por lo regular aparecen en las primeras páginas de resultados de búsquedas en la parte superior derecha de la pantalla y por cada clic obtenido el dueño de dicho anuncio paga cierta cantidad a la empresa publicitaria.
- e. Los spam o correos basura, que son aquellos anuncios que se envían masivamente a direcciones de correo electrónico.

Estos tipos de publicidad violan los derechos de los titulares de una marca cuando ésta es utilizada como palabra clave o keyword sin consentimiento de sus titulares, con la intención de obtener un beneficio económico en perjuicio del titular de la marca que se introduce en los buscadores para atraer a los internautas a sus contenidos web.

6. *Spoofing* o imitación.

Otra problemática que encontramos con el uso de marca en internet sin autorización del titular, es el denominado spoof cuyo significado en español es parodiar.

El spoofing consiste en el uso de un nombre o marca de renombre por un tercero sin autorización del titular, para crear cuentas electrónicas que le permitan enviar correos electrónicos con publicidad relativa a algún producto o servicio, creando un vínculo con la empresa a quién pertenece el nombre o marca de renombre, ya sea de manera voluntaria, cuando un tercero ajeno hace uso de la marca o nombre, o mediante la expansión de un virus, en cuyo caso es difícil determinar la procedencia del mismo, haciendo creer al receptor del mensaje electrónico que es la empresa quién lo remite o existe una vinculación con la misma, sin que así sea. En el primer caso la violación a los derechos marcarios se da desde dos ángulos: 1) cuando es el titular de la marca quien acciona, se está ante infracciones a la marca; 2) cuando es el receptor del correo quien reclama se hasta ilícitos civiles de competencia desleal. En el segundo supuesto, cuando es un virus quien usurpa la marca, es difícil determinar la procedencia del mismo.

7. *Phishing* o reclamo.

Respecto a este fenómeno ocurrido con internet, resulta ser que se le denomina phishing por su equivalente en inglés fishing que en español significa pescando.

El phisihing o reclamo, viene siendo una violación de identidad de una marca de renombre mediante el uso de un nombre de dominio similar al de la empresa ya reconocida, que al entrar al sitio web conduce a otro, induciendo al error o confusión al internauta, con la finalidad de obtener información del mismo para conseguir alguna ventaja ilícita. Al respecto, el titular afectado con dicha

práctica, puede ejercitar algunas de las acciones legales conducentes relativas al uso de marcas como nombres de dominio sin autorización del titular con derecho, o mediante las vías legales establecidas en materia de competencia desleal e inclusive, si fuese el caso, mediante la acción penal correspondiente.

CAPÍTULO SEGUNDO

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL DEL DERECHO DE MARCAS

I. Tratados Internacionales relativos a la protección del uso de marcas en los que México es parte.

Los Tratados Internacionales en materia de PI, se encuentran administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La OMPI es el organismo internacional especializado en materia de propiedad intelectual perteneciente a la Organización de la Naciones Unidas (en adelante, se utilizará sus siglas ONU), que funge como foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en dicha materia, cuya misión es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de PI equilibrado y eficaz, que permita la innovación y creatividad en beneficio de todos.⁶⁶ En la actualidad, cuenta con 186 estados miembros, cuya sede principal se encuentra en Ginebra, Suiza. Cuenta con cinco oficinas en el exterior, situadas en Rio de Janeiro (Brasil), Beijing (China), Tokio (Japón), Moscú (Federación de Rusia), y Singapur (Singapur), cuya función principal es acercar los servicios y la cooperación de la OMPI a sus Estados miembros, sectores interesados y asociados, contribuyendo a las metas estratégicas de la OMPI, “proporcionando servicios de apoyo eficaces en función de los costos relacionados con los sistemas del PCT, Madrid y La Haya, el arbitraje y la mediación, la gestión colectiva, la investigación en P.I., el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades”.⁶⁷

66. OMPI, *La OMPI por dentro, ¿Qué es la OMPI?* Versión en español, México, 05 de abril de 2015, visible en: <http://www.wipo.int/about-wipo/es/>

67. OMPI, *La OMPI por dentro, Oficinas en el exterior*, Versión en español, México, 05 de abril de 2015, visible en: <http://www.wipo.int/about-wipo/es/offices/>

Para que un país sea Estado miembro de la OMPI, se requiere de acuerdo al Convenio de la OMPI, en su artículo 5, ser miembro de cualquiera de la Uniones indicadas en el artículo 2 fracción VII, o ser miembro de la ONU, de alguno de sus organismos especializados, del Organismo Internacional de Energía Atómica o por parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia o ser invitado por la Asamblea General de la OMPI, en cuyo caso, además de cumplir dicho requisito, de acuerdo al artículo 14 de dicho convenio, deberá firmar y ratificar el tratado de que se trate, o bien, depositar el instrumento de adhesión correspondiente. Así tenemos que los tratados internacionales relativos al derecho de marcas administrados por la OMPI, de los que México forma parte, son:

1. Relativos a la protección:

A. Convenio de París

El Convenio de París es un tratado internacional que se suscribió por once países “el 20 de marzo de 1883”⁶⁸, estableciendo la Unión de París. El objetivo principal de dicho Tratado era facilitar que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales mediante derechos de propiedad intelectual. “Entra en vigor en 1884 en 14 Estados, creándose una Oficina Internacional para las labores administrativas”.⁶⁹

Este convenio establece que los países que lo suscriban, se constituyen en Unión (Conocida como Unión de París) para la protección de la propiedad industrial, cuyo objeto de protección son las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio,

68. López Guzmán, Clara y Estrada Corona, Adrián, Convenio de Paris para la Propiedad Industrial, Publicaciones Digitales, UNAM, 2007, México, 05 de abril de 2015, visible en: http://www.edicion.unam.mx/html/3_3_1.html#

69. Fernández Carballo, José María y Sigüenza Tortosa, David, La OMPI y la Propiedad Industrial, Universidad Complutense de Madrid, 05 de abril de 2015, visible en: http://gpd.sip.ucm.es/sonia/docencia/master/Trabajos%20Alumnos/OMPI/PISA-OMPI_trabajo.pdf

las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal. Se aplica para toda industria o comercio en general, incluyendo las industrias agrícolas y extractivas y a los productos fabricados o naturales. Para un mejor estudio del mismo, se ha dividido en tres categorías principalmente:

I. Trato nacional: Esta parte contemplada en el presente Convenio, establece que los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, de las ventajas que las leyes respectivas concedan en su momento para la protección de la propiedad industrial, a sus propios nacionales, quedando incluidos los nacionales que no forman parte de la Unión pero tengan su domicilio o establecimiento industrial o comercial en el territorio de algún país de la Unión.

II. Derecho de prioridad: El Convenio de referencia concede, por lo que concierne a las marcas, un período de seis meses contados a partir del día siguiente del depósito de la primera solicitud en el país de origen, para que el interesado presente posteriores solicitudes de registro de marcas en otros países integrantes de la Unión dentro de dicho período, con el fin de que se le dé prioridad a su solicitud, con independencia de la aceptación o rechazo de la misma, sobre posteriores solicitudes que diversas personas hagan de la misma marca.

III. Normas comunes: En lo que respecta al ámbito marcario, estipula que no podrá anularse el registro de una marca en desuso, sino sólo después de un plazo equitativo y siempre que no haya justificación por parte del titular de dicha marca de su inacción; así mismo, refiere que no se invalidará el registro o disminuirá la protección de una marca, cuando su titular varíe los elementos de la marca sin alterar el carácter distintivo de la misma. El uso simultáneo de la marca para productos idénticos o similares, por parte de sus copropietarios, no impide el

registro o disminuye la protección de dicha marca, en ningún país de la Unión, siempre que no induzca a error o sea contrario al interés público.

Respecto a las condiciones del depósito y registro de una marca quedará determinado por las leyes nacionales de cada país integrante de la Unión, por lo que la marca presentada por un nacional de un Estado contratante en otro Estado de la Unión, no podrá ser rechazada o invalidada por no haber sido presentada, registrada o renovada en su país de origen. En consecuencia, una marca registrada en cierto país, es independiente de los demás registros que se hagan en otros Estados contratantes, incluyendo su país de origen. De ahí que las marcas deben de registrarse en cada uno de los países en que pretenda obtener el derecho de uso exclusivo de la misma.

En cuanto a las marcas notoriamente conocidas, establece que los Estados contratantes se comprometen ya sea de oficio o a petición del interesado, a rechazar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca cuando esta pueda crear confusión por constituir una reproducción, imitación o traducción de otra marca ya reconocida en el país de que se trate y cuya utilización sea para productos idénticos o similares; lo mismo será aplicable para el caso en que la parte esencial de una marca constituya una reproducción o imitación de otra marca de renombre, de tal manera que induzca a confusión al consumidor. Para tal situación se contempla un plazo mínimo de cinco años para reclamar la anulación de dicha marca. Por lo que hace a la prohibición de uso, los Estados contratantes, tienen la facultad de fijar el plazo para su reclamación. No obstante, en los casos en que se registre o utilice una marca de mala fe, no habrá plazo para reclamar su anulación o prohibición de uso, lo cual nos indica que puede ser en cualquier momento.

Así mismo, se prohíbe expresamente la utilización como marca de escudos de armas, banderas y emblemas de los países contratantes o de organizaciones internacionales intergubernamentales, y de signos y punzones oficiales de control

y de garantía adoptados por ellos, así como alguna imitación heráldica. Para la debida aplicación de tales disposiciones, los Estados contratantes acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que deseen proteger total o parcialmente.

La transferencia de una marca se hará de conformidad con la legislación interna de cada Estado contratante, bastando para considerarse válida dicha cesión, que la parte de la empresa o negocio situada en el país correspondiente, se transmita al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o vender allí los productos que llevan la marca cedida.

Respecto a la cláusula denominada “tal cual es”, determina que toda marca registrada en su país de origen será admitida para su presentación y protección tal cual es en los demás Estados contratantes, presentando un certificado de registro del país de origen. Podrán ser rechazadas o invalidadas, cuando afecten derechos adquiridos por terceros en el país que se desee registrar la marca, por carecer de carácter distintivo o use denominaciones genéricas para el producto o servicio de que se trate, o cuando sean contrarias a la moral, al orden público o induzcan al engaño al público.

Por lo que hace a las marcas colectivas, refiere que éstas no podrán rechazarse por motivo de no ser su país de origen o no se encuentre establecida en donde solicita protección; las marcas colectivas son aquellas que pertenecen a colectividades y su protección se regula por la legislación interna de cada Estado contratante.

En lo que respecta a la relación entre la protección del derecho marcario y la competencia desleal, ésta queda regulada por las normas internas de cada país quienes tienen el compromiso de asegurar dicha protección, concediendo los recursos legales apropiados para combatir la competencia desleal.

Así mismo contempla una protección temporal para el caso en que se presente a una marca en exposiciones internacionales, en cuyo caso el plazo para proteger dicha marca sin registro es de seis meses.

A su vez cada Estado contratante se compromete a establecer un servicio especial de propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, y de marcas, para lo que en un hoja que publicará periódicamente tendrá que reproducir en ella, las marcas registradas (En el caso de México, el organismo encargado de ello, es el IMPI).

B. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (sin ratificar).

El Tratado de Singapur fue adoptado en Singapur (como su nombre lo refiere) el 27 de marzo del 2006, entrando en vigor en el año 2009, cuyo objetivo “es crear un marco internacional moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de marcas”.⁷⁰ A diferencia del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, éste posee un alcance más amplio, teniendo en cuenta la evolución en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación. México, lo firma el 28 de marzo del 2006, sin estar actualmente ratificado.

Este Tratado aplica para todas aquellas marcas que consistan en signos y sean susceptibles de registro de conformidad con la normatividad aplicable interna de las Partes Contratantes, y que dichas marcas tengan relación con productos o servicios, o ambos, exceptuando la aplicación del presente Tratado por lo que respecta a las marcas colectivas, de certificación y de garantía. Además de

70. OMPI, *Reseña de los convenios, tratados y acuerdos administrados por la OMPI*, publicación de la OMPI, 2013, 05 de abril de 2015, p. 37, visible en: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/442/wipo_pub_442.pdf

acuerdo a la publicación de la OMPI en el documento titulado la Reseña de los convenios, tratados y acuerdos administrados por dicho organismo, señala lo siguiente:⁷¹

“...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 estas marcas en la solicitud, representación que podrá ser incluso fotográfica o no gráfica”.

Lo anterior, es parte importante, en virtud de que es el instrumento internacional que regula las marcas sonoras y olfativas, tema de investigación en el presente trabajo.

Así mismo, señala las indicaciones o elementos que debe contener una solicitud de registro de marca, así como la documentación que debe acompañarle. Deberá nombrarse un representante que ejerza ante la Oficina respecto de solicitudes y registro, indicando un domicilio para efecto de recibir notificaciones. Para lo que las Partes Contratantes podrán exigir que dicho representante sea nombrado mediante un comunicado separado o mejor conocido como “poder”, en el que se facultará a quién se elija para ejercer determinadas acciones.

Señala que para una solicitud única con productos y servicios de varias clases, se obtendrá un registro único. Para el caso, en que la solicitud enumere varios productos o servicios, si el solicitante lo requiere, podrá dividir la solicitud en

71. OMPI, op. cit., nota 70, p. 37

dos o más solicitudes. En ese caso, a la primera solicitud se le denominara “solicitud inicial”, y a las demás en que se divida, se les denominara “solicitudes fraccionarias”, que para tal efecto, conservaran la fecha de presentación inicial, o de derecho de prioridad, según sea el caso. Estas denominadas solicitudes fraccionarias en México, no se admiten, en virtud que de acuerdo a la legislación en la materia, cualquier cambio en el signo distintivo y/o en los productos y servicios, será motivo de un nuevo trámite; así, si se desea aumentar el número de productos y/o servicios que ampare la marca, el solicitante deberá presentar una nueva solicitud, a menos que lo que se requiera sea limitar el número de productos y/o servicios que se ampare, se podrá solicitar las veces que se requiera sin necesidad de un nuevo registro.

Dispone que una Parte Contratante podrá elegir los medios de transmisión de las comunicaciones y si acepta comunicaciones en papel, electrónicamente o cualquier otra forma. Prevé los cambios de nombre o dirección del titular, del solicitante, o del representante, así como la prohibición a las Partes Contratantes de no exigir requisitos que no contemple dicho convenio, o el cambio de titularidad del registro, o corrección de error respecto de un registro.

En cuanto a la duración y renovación del registro, dispone que cada Parte Contratante podrá exigir que la renovación se realice a petición de parte, mediante el pago de una tasa a la Oficina correspondiente. La duración del período inicial de registro, así como de cada renovación será de 10 años.

Contempla medidas de subsanación en caso de incumplimiento de plazos; peticiones de inscripción de licencias de marcas, o de modificación o cancelación de dicha licencia, así como los efectos de la no inscripción de una licencia. Establece el contenido del Reglamento del presente Tratado, mismo que contendrá Formularios Internacionales Tipo. Las Partes Contratantes contarán con una Asamblea en la que serán representados por un delegado; dicha Asamblea tendrá facultad para modificar el Reglamento y los formularios internacionales tipo.

La Oficina Internacional es la encargada de llevar las tareas administrativas del presente Tratado, como son la organización de reuniones de la Asamblea, comités y grupos de trabajo, y los preparativos de las conferencias de revisión. Dicho Tratado solo podrá ser revisado o modificado por una conferencia diplomática convocada por la Asamblea.

Señala el procedimiento a seguir para ser parte del dicho Tratado, para lo que se requiere ser Estado miembro de la Organización o una organización intergumentamental, los cuales podrán, o bien, ratificar una vez firmado el presente Tratado o, adherirse al mismo cuando no se ha firmado. Se considerará como fecha efectiva, cuando se haga el depósito de la ratificación o adhesión en el lugar que corresponda, según sea el caso. Su entrada en vigor será de tres meses después de haber hecho el depósito del instrumento de ratificación o adhesión. El Tratado queda abierto a la firma en la Sede de la Organización durante un año a partir de la adopción, cuyo depositario del multirreferido Tratado será su Director General.

Por lo que compete a su Reglamento, en éste se establece la forma en que se indicarán los nombres y direcciones de las personas físicas y jurídicas que sean titulares o representantes de la solicitud de registro de marca correspondiente. Detalla la forma en que deberán realizarse las solicitudes relativas al registro de marcas que reivindican el color como característica distintiva, las marcas tridimensionales, las marcas de hologramas, las marcas animadas, las marcas de color, las marcas de posición, las marcas sonoras (las que nos conciernen en el presente trabajo) y las demás marcas que consistan en un signo no visible que no sea una marca sonora (dentro de la cual se contempla a las marcas olfativas, también objeto de investigación en el presente trabajo),

Por lo que hace a la solicitud de una marca sonora, el Reglamento establece que la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en su notación en pentagrama, o en una descripción del sonido que constituye la

marca, o en una grabación analógica o digital de ese sonido, o toda combinación de lo anterior.

Por lo que hace a las marcas consistentes en signos no visibles que no sean una marca sonora, como lo son las marcas olfativas, estipula que el Estado Contratante podrá exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de la marca y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación nacional de cada Parte Contratante.

Así mismo, el presente Reglamento, establece los detalles relativos a la representación y dirección para notificaciones, en cuyo caso, la Parte Contratante considerará como dirección para notificaciones, la señalada para el representante. En caso de no haber representantes, la dirección para tal efecto, será la que el solicitante, titular o la persona interesada en el registro de una marca, hubiera señalado.

Se señalan los detalles relativos a la fecha de presentación, para el caso de incumplimiento de requisitos, en el que la Oficina invitará al solicitante para la subsanación de los mismos, en un plazo mínimo de un mes contados a partir de la fecha de invitación y cuando el solicitante tenga su domicilio dentro del territorio de la Parte Contratante, y mínimo de dos cuando se encuentre en otro país, pagando una tasa especial para tal efecto. Una vez subsanados los requisitos faltantes y pagados la tasa correspondiente, la fecha de presentación a tomar en cuenta será la fecha en que se hayan subsanado o corregido tales omisiones o errores. En caso contrario, se considerará a la solicitud como no presentada.

Se establece las indicaciones que deberán acompañar a la firma de las comunicaciones en papel, como los nombres y apellidos de la persona que firma, la calidad en que firma la persona, así como la fecha en que se realiza y, la manera en que deben ir las firmas. A su vez se señala las características de la firma de comunicaciones en papel presentadas por medios electrónicos de

transmisión; la autenticación de las comunicaciones en forma electrónica, mediante un sistema de autenticación electrónica, determina por la Parte Contratante, y la fecha que se tomará en cuenta en los casos de comunicaciones de forma electrónica o por medios electrónicos de transmisión. Indica las formas de identificación de una solicitud sin su número de solicitud.

Menciona el período durante el cual podrá presentarse la petición de renovación y el pago de su correspondiente tasa, período que comenzará a correr por lo menos seis meses antes de la fecha en que debe efectuarse la renovación y terminará por lo menos, seis meses después de esa fecha; las medidas de subsanación para el caso de incumplimientos de plazos; y los requisitos para la petición de una inscripción de licencia o de la modificación o cancelación de la licencia.

C. Tratado sobre el Derecho de Marcas (sin ratificar)

El Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT), fue adoptado en Ginebra, Suiza, el 27 de octubre de 1994, su objetivo “es armonizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas”.⁷² Nuestro país lo firma el 28 de octubre de 1994, sin ratificar en la actualidad.

La aplicación del presente Tratado va dirigida al registro de signos visibles que se quieran constituir como marcas, incluyendo las marcas tridimensionales, y exceptuando a hologramas y a las marcas que consistan en signos no visibles, como las sonoras y olfativas.

“La gran mayoría de disposiciones del TLT guardan relación con el procedimiento que se entabla ante una oficina de marcas, el cual puede dividirse

72. OMPI, op. cit. nota 70, p. 33

en tres fases principales: la solicitud de registro, los cambios posteriores al registro y la renovación”.⁷³

Respecto a la fase uno, que es la presentación de la solicitud de registro, señala las indicaciones o elementos que debe contener la misma y la tasa que debe pagarse, así como que sea presentada en el idioma correspondiente, acompañada de la firma en el documento de solicitud de registro de quien acuda a realizarla. También se señala el deber del solicitante de nombrar a un representante para que actúe en su nombre por cualquier circunstancia que se requiera al respecto, y el titular no pueda asistir o ejercerle, para lo que puede nombrarlo a través de un poder, indicando el nombre del titular y su firma.

Señala la manera en que una Parte Contratante asignará la fecha de solicitud del registro de marca, cuando el solicitante haya cumplido ciertas indicaciones o elementos relativos al idioma en que deben estar signados, o sujeto a la fecha del pago de la tasa correspondiente.

Así mismo se contempla una única solicitud y un único registro para productos y/o servicios de varias clases contemplados en la Clasificación de Niza, así como la división de la solicitud y registro en casos particulares (lo que no sucede en nuestro país). Determina la forma en que la Oficina de un Estado Parte deberá solicitar la firma, cuando se trate de una solicitud de registro de marca en papel, telefacsímile o medios electrónicos, con la prohibición de exigir certificación cuando la firma se refiera a la renuncia de un registro, si la legislación de la Parte Contratante así lo estipula.

Por lo que hace a la segunda fase, consistente en los cambios posteriores al registro, señala que el cambio en el nombre o en la dirección del titular, la Parte

73. OMPI, op. cit. nota 70, p. 33

Contratante lo aceptará siempre que se formule mediante una comunicación firmada por su titular o representante, indicando el número de registro en cuestión y los cambios que se han de registrar, así como el cambio de nombre o de dirección del representante legal o domicilio legal.

Por lo que compete al cambio en la titularidad del registro a que se refiera, se realizará mediante un comunicado firmado por el titular o su representante, o bien por la persona que haya adquirido la titularidad o su representante, indicando el número de registro en cuestión y los cambios que han de realizarse. También podrán hacerse peticiones de corrección de un error en la solicitud o en otra petición comunicada a la Oficina de la Parte Contratante o que se refleje en su registro de marca o en cualquier publicación realizada por la Oficina, para lo que la petición conducente deberá ir firmada por su titular o representante, indicando el número de registro en cuestión, el error a corregir con su debida corrección.

La tercera fase consistente en la renovación del registro marcario, el presente Tratado establece que para tal efecto se deberá hacer una presentación de petición de la renovación, pagando la tasa correspondiente en la Oficina de la Parte Contratante, siendo la duración del período inicial y la de cada período de renovación, de 10 años.

A su vez, dicho Tratado establece la conformación del contenido de su Reglamento. Señala que la revisión que se le haga al presente Tratado, se hará a través una conferencia diplomática.

Señala el procedimiento a seguir para ser parte del dicho Tratado, para lo que se requiere ser Estado miembro de la Organización o una organización intergumentamental, los cuales podrán, o bien, ratificar una vez firmado el presente Tratado o, adherirse al mismo cuando no se ha firmado. Se considerará como fecha efectiva, cuando se haga el depósito de la ratificación o adhesión en el lugar que corresponda, según sea el caso. Su entrada en vigor será de tres meses

después de haber hecho el depósito del instrumento de ratificación o adhesión. El Tratado queda abierto a la firma en la Sede de la Organización durante un año a partir de la adopción, cuyo depositario del multirreferido Tratado será su Director General.

En cuanto a su Reglamento, en él se establecen los requisitos de forma para indicar los nombres de personas físicas o jurídicas, así como las direcciones; los detalles relativos a la solicitud, a la representación, a la fecha de presentación de la solicitud, a la firma que debe llevar los documentos correspondientes; la forma en que ha de identificarse una solicitud sin su número de solicitud; y los detalles relativos a la duración y renovación del registro marcario.

2. Relativos al registro

A. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid (adoptado en 1891, revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Niza en 1957, y en Estocolmo en 1967, enmendado en 1979, y modificado el 03 de octubre de 2006 y 12 de noviembre de 2007), fue adoptado con la finalidad de que el sistema de Madrid (regido por Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas) fuese más flexible y más compatible con la legislación nacional de determinados países y organizaciones intergubernamentales que no habían podido adherirse al Arreglo. En nuestro país, se aprobó la adhesión al presente Protocolo el 25 de abril de 2012, realizando el depósito del instrumento de adhesión ante el OMPI, el 19 de noviembre de 2012, entrando en vigor el 19 de febrero de 2013.

Los países y organizaciones intergubernamentales que formen parte del Convenio de París, podrán adherirse a uno u otro o ambos Tratados del sistema de Madrid. Con este sistema se pretende dar protección a una marca en distintos países que pertenezcan ya sea al Arreglo o al Protocolo de Madrid, mediante la presentación de una sola solicitud en la que se designarán a los países en los que se quiere registrar la marca. A los países u organizaciones pertenecientes a dicho sistema se les denomina Partes Contratantes.

En lo que respecta al Protocolo de Madrid, que es al que pertenece nuestro país, dicho Tratado prevé la obtención del registro internacional de una marca, mediante la presentación de una solicitud de registro ante la oficina de una de las Partes Contratantes, o bien, de una marca ya registrada, en donde al primer caso se le denomina solicitud base y, al segundo, registro base. En ambos casos, para obtener la protección de su marca en el territorio de las Partes Contratantes, se debe obtener el registro de la marca en el Registro Internacional de la Oficina Internacional de la OMPI, para lo que ya sea el solicitante o titular, dependiendo el asunto, debe ser nacional, o tener domicilio o establecimiento industrial o comercial en el Estado Contratante en que presente la solicitud de mérito; siendo lo anterior aplicable para el caso en que la solicitud internacional se presente en una organización contratante.

Para la presentación de una solicitud, ésta deberá presentarse en el formulario prescrito en el Reglamento Común (aplicable tanto para el Arreglo como para el Protocolo) ante la Oficina Internacional por conducto de la Oficina de la Parte Contratante de origen, la cual deberá indicar, en el caso de la solicitud base, la fecha y número de esa solicitud, y para el caso del registro base, la fecha y número de ese registro, así como la de la solicitud de dicho registro, y además la fecha de la solicitud internacional. Al solicitante corresponde indicar los productos y servicios para los cuales reivindica la protección de la marca, así como a las clases que pertenezcan de acuerdo al Arreglo de Niza relativo a la Clasificación

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Arreglo de Niza).

Una vez realizado lo anterior, la Oficina Internacional, registrará las marcas presentadas para tal efecto, con la fecha en que haya sido recibida la solicitud internacional en la Oficina de origen, siempre y cuando sea remitida dicha solicitud a la Oficina Internacional dentro del plazo de dos meses, ya que de lo contrario, la fecha de la solicitud, será aquella en que la Oficina Internacional la reciba. Ésta Oficina notificará el registro a las Oficinas interesadas que haya señalado el solicitante respectivo. Las marcas registradas en el Registro Internacional serán publicadas en la gaceta periódica editada por la Oficina Internacional.

La protección que se concede con el registro internacional solo se extenderá a la Parte Contratante que se estipule en la solicitud de registro internacional por su interesado. Para el caso de que con posterioridad a dicho registro se desee, extenderse la protección a más países, deberá presentar la solicitud en el formulario prescrito por el Reglamento respectivo, ante la Oficina correspondiente.

Establece los efectos del registro internacional, en el que la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes será la misma que se le hubiera otorgado a la marca depositada directamente en la Oficina del país de que se trate. Todo registro internacional gozará del derecho de prioridad establecido en el Convenio de París. La sustitución de un registro nacional o regional por el registro internacional, procederá cuando tales registros estén inscritos por la misma persona, la protección del registro internacional se extienda a la Parte Contratante de que se trate y surta efectos después de la fecha del registro nacional o regional, y los productos y servicios enumerados en ambos registros, sean los mismos.

El registro internacional puede ser denegado o invalidado en ciertas Partes Contratantes. La denegación sólo podrá proceder por los motivos contemplados en el Convenio de París, y para lo que, la Parte Contratante que deniegue el registro internacional de una marca, tendrá que notificarlo a la Oficina Internacional exponiendo tales motivos. Por lo que hace a la invalidación pronunciada por la Oficina de una Parte Contratante, ésta no podrá surtir efectos, sino hasta que se le haya notificado al interesado del registro y haya precluido su derecho para pronunciarse en contra. Dicha invalidación también deberá ser notificada a la Oficina Internacional.

En cuanto a los documentos justificativos de la legitimidad de uso de ciertos elementos de la marca, éstos no necesitarán ser legalizados, ni contar con más certificación que la que brinda la Oficina de Origen.

El registro internacional de una marca, tiene un período de validez de diez años, con posibilidad de renovación. La expiración del plazo de cinco años del registro de una marca a nivel nacional o regional, es independiente del registro internacional. Sin embargo, la protección resultante del registro internacional, ya no podrá ser invocada si antes de la expiración de un período de cinco años, contados a partir de la fecha del registro internacional, la solicitud de base o el registro de base, deja de ser vigente por cualquiera de los motivos señalados en el artículo 6 del Protocolo de Madrid. En otras palabras, si la solicitud nacional no subsiste, dentro de los primeros cinco años en que se presentó la solicitud, el registro internacional será anulado, pasado dicho período el registro internacional se vuelve independiente del registro de la marca en el país de origen, aún y cuando ésta desaparezca.

El registro internacional podrá renovarse durante un período de diez años contados a partir de la fecha de vencimiento de vigencia del registro conducente, previo pago de las tasas correspondientes, y no podrá hacersele ninguna modificación al registro. La Oficina Internacional, notificará al titular del registro con

seis meses de anticipación, la fecha de expiración del registro. En caso de no realizar la renovación en el período correspondiente, se concederá un plazo de gracia de seis meses, mediante el pago de una sobretasa.

La Oficina Internacional será la encargada de realizar la inscripción en el Registro Internacional, de todo cambio de nombre del titular de dicho registro, así como de dirección, nombramiento de representante del titular, limitación de los productos y servicios señalados en el registro internacional o, la renuncia, invalidación o cancelación del registro en unas o todas las Partes Contratantes.

Los Estados Contratantes podrán establecer una Oficina en común, cuando acuerden unificar sus leyes nacionales en materia de marcas. También prevé la transformación de un registro internacional en solicitudes nacionales o regionales, cuando el registro internacional sea cancelado a solicitud de la oficina de origen, y el titular de dicho registro presente una solicitud para la misma marca ante la Oficina de cualquier Parte Contratante en el territorio en que el registro internacional era válido.

Establece que en lo que respecta a las relaciones entre Estados parte, ya sea por virtud del Protocolo o del Arreglo de Madrid, será aplicable solamente el Protocolo. Las Partes Contratantes (sea por Arreglo o Protocolo) serán miembros de una Asamblea, en la que estarán representados por un delegado, cuyos gastos correrán a cuenta de la Parte Contratante.

La Oficina Internacional se encargará de los registros internacionales que prevé el Protocolo, así como de las tareas administrativas correspondientes, y la preparación de las conferencias de revisión del presente protocolo.

Sustancialmente, el presente Protocolo, establece las normas necesarias para la tramitación de una solicitud o registro de marca, cuando el solicitante o titular desea extender la protección de su marca hacia otros países;

proporcionando las bases normativas para la regulación y aplicación del mismo por los Estados Parte u Organizaciones Intergubernamentales Parte. Por lo que hace a su Reglamento, éste regula tanto las disposiciones del Arreglo de Madrid, como del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid. Entre ellas, establece que la designación de una Parte Contratante, estará regida ya sea por el Arreglo o por el Protocolo según corresponda, haciendo constar en el registro internacional por la Oficina Internacional, una indicación del tratado que rige cada designación. El solicitante o titular de la solicitud o registro internacional, podrá nombrar un mandatario para que lo represente ante la Oficina Internacional. Se establece el cómputo en que los plazos señalados en años, meses y días, comienzan a correr, incluyendo la fecha de vencimiento de los plazos que terminen en días en que la Oficina Internacional o la correspondiente no labore.

Prevé las irregularidades que se susciten en las comunicaciones enviadas por servicio postal o de distribución. El idioma en que deberá presentarse una solicitud internacional, podrá ser según lo requiera la oficina correspondiente en español, francés o inglés, así como la inscripción en el Registro Internacional y publicación en la Gaceta de dicho registro internacional.

Así mismo, el Reglamento establece que las Partes Contratantes que requieran de requisitos específicos para la procedencia de las solicitudes de registro, deberán ser notificadas al Director General ya sea al momento del depósito del instrumento de ratificación, o de adhesión, o con posterioridad a este.

La solicitud internacional podrá ser solicitada conjuntamente por dos o más solicitantes. A los solicitantes que presenten conjuntamente una solicitud internacional con apego únicamente al Protocolo, deben previamente haber solicitado en conjunto la solicitud base u obtenido el registro base en conjunto.

La solicitud internacional deberá ser presentada en un solo ejemplar en el formulario oficial ante la Oficina de origen, la cual la remitirá a la Oficina

Internacional. La Oficina de origen deberá firmar dicha solicitud, y en su caso, también el solicitante, debiendo pagar éste último, las tasas correspondientes.

La solicitud deberá contener: nombre y dirección del solicitante; nombre y dirección del mandatario si lo hubiere; en su caso, reclamo del derecho de prioridad; una reproducción de la marca que se ajuste al formulario oficial; declaración de una marca en caracteres estándar, si es el caso; indicación de que se reivindica el color como elemento distintivo de una marca; o indicación de que se trata de una marca de color o combinación de colores; o indicar si se trata de un marca tridimensional; o si se trata de una marca sonora (objeto del presente trabajo); o indicación de que se trata de una marca colectiva, de certificación o de garantía; incluir la descripción de la marca, a petición del solicitante o titular o, de la Oficina de origen, así como la traducción al idioma correspondiente, cuando fuere el caso; también deberá hacerse, cuando sea necesario, la transcripción del contenido a caracteres latinos o arábigos, cuando el contenido de una marca consista en caracteres no latinos o en números no arábigos ni romanos; los nombres de los productos y servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca, agrupados según las clases correspondientes en la Clasificación de Niza; la mención de las tasas a pagar y forma de pago; y la mención de las Partes Contratantes designadas.

A su vez, dicha solicitud también podrá contener: la mención del Estado al que pertenece el solicitante si se trata de una persona natural; si es una persona jurídica, las indicaciones relativas a su naturaleza jurídica y al Estado; la traducción al español, francés o inglés, cuando la marca consista en una o varias palabras traducibles; indicación en palabras del color que se reivindica como elemento distintivo de la marca; la mención de la no reivindicación de cualquier elemento de la marca que no desee proteger, cuando así fuera el caso.

Adicionalmente, la solicitud internacional de que se trate, que se rija exclusivamente por el protocolo, podrá contener: el número y fecha de solicitud o

registro base, indicando, si el solicitante es nacional del Estado en que se encuentra la Oficina de origen de la Parte Contratante; o el nombre del Estado miembro al que pertenezca la Oficina de origen de la organización que sea Parte Contratante, de la cual es nacional el solicitante; si se tiene domicilio en el territorio de la Oficina de origen de la Parte Contratante.

También deberá contener una declaración de la Oficina de origen en la que se certifique: la fecha de recepción o de petición de presentación de la solicitud internacional ante la Oficina Internacional; que se trata del mismo solicitante, tanto en la solicitud internacional, como en la base o en el registro base, según el caso; que las indicaciones contenidas en dicha solicitud, coinciden con las señaladas en la solicitud base o registro base; que la marca objeto de dicha solicitud, es la misma contenida en la solicitud base o registro base; que la reivindicación del color como elemento distintivo de la marca en la solicitud o registro base, sea la misma que se reclama en la solicitud internacional; que los productos y servicios indicados en la solicitud o registro base, sean lo mismo en la solicitud internacional; cuando la solicitud internacional se base en dos o más solicitudes o registros base, deberá hacerse la declaración de que aplica en su totalidad, para dichas solicitudes o registros base; asimismo, la solicitud deberá comprender una declaración de la intención de utilizar la marca en el territorio de la Parte Contratante designada, que haya formulado la notificación de dicho acción al Director General.

El pago de las tasas relativas a la solicitud internacional, regidas exclusivamente por el Protocolo, estará sujeta al pago de la tasa base, del complemento de la tasa y/o de la tasa individual y, cuando proceda de la tasa suplementaria, las cuales se abonarán respecto a un período de diez años.

Prevé la subsanación de irregularidades que no sean las relativas a la clasificación de los productos y servicios, sino que tiene que ver con la petición anticipada en la Oficina de origen de una solicitud internacional, o la subsanación

de ciertas irregularidades en dicha solicitud, o cuando haya que pagar alguna diferencia en las tasas, o la subsanación de irregularidades por parte de la Oficina de origen, cuando la Oficina Internacional se percate de ello, o cuando aplique el reembolso de una tasa, cuando sea necesaria la declaración de la intención de utilizar una marca. La solicitud internacional no se considerará como tal y se devolverá al remitente, cuando sea presentada directamente en la Oficina Internacional por su solicitante o no cumpla con la redacción de dicha solicitud en el idioma correspondiente prescrito por la Oficina de origen.

Cuando haya alguna irregularidad en cuanto a la clasificación de los productos y servicios enlistados en la solicitud internacional, la Oficina Internacional elaborará una propuesta de clasificación y agrupamiento y se la notificará a la Oficina de origen y al solicitante, para que dicha Oficina emita su opinión al respecto, de lo contrario o derivado de la misma, la Oficina Internacional comunicará a la de origen y al solicitante, la retirada, modificación, o confirmación de la propuesta, para lo que se deberá pagar una tasa, a excepción de que la propuesta sea retirada en razón de la opinión que emita la Oficina de origen. Cuando se declare abandonada una solicitud internacional, se podrá hacer un reembolso de tasas, previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de la tasa base. Se establece la subsanación de irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios.

Así mismo, se establece el registro de la marca en el Registro Internacional, cuando ésta cumple los requisitos exigidos, notificando del mismo, la Oficina Internacional a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y a la de origen, enviando un certificado al titular. La fecha del registro internacional, será aquella en la que se haya recibido en la Oficina de origen o en la Internacional, cuando se hayan subsanado las irregularidades que presente la misma, cuando así sea el caso.

Por otro lado, también prevé posibles denegaciones provisionales del registro de marca en caso de oposición, las cuales deberán ser notificadas dentro del plazo de 18 meses por las Oficinas de las Partes Contratantes que se rijan por el presente Protocolo a la Oficina Internacional y, en caso de haber completado el procedimiento conducente para el registro internacional de la marca sin haber motivos para su denegación, dentro del mismo plazo se le notificará a la Oficina Internacional, la concesión de la protección a la marca de que se trate.

La petición de una inscripción de licencia de uso de marca deberá presentarse en el formulario oficial por el titular, ante la Oficina Internacional o ante las Oficinas de la Parte Contratante correspondiente. De igual manera cualquier sustitución de registro nacional o regional por uno internacional deberá notificársele a la Oficina Internacional, así como los relativos a la denegación o reivindicación de antigüedad de una marca, o en su caso, su retiro o cancelación.

En otros aspectos que deben notificarse a la Oficina internacional son: la cesación de efectos de una solicitud base o registro base, o bien su cancelación, la división o fusión de las mismas, o cualquier designación posterior de una Parte Contratante por el titular, los cuales deberán ser inscritos por la Oficina Internacional en el Registro Internacional.

Para la renovación de un registro internacional, se debe pagar la tasa correspondiente, sea base, suplementaria o individual, antes de vencer la fecha de renovación. Podrá hacerse el pago de dicha tasa, después de vencido el plazo dentro de los seis meses siguientes a la fecha de que se trate, siempre que se pague al mismo tiempo la sobretasa que corresponda. Tales pagos para renovación abarcarán un período de diez años, con independencia de que se rija por el Arreglo o por el Protocolo, el cual se inscribirá en el Registro Internacional con la fecha en que surta efectos, para lo que la Oficina Internacional notificará dicha renovación a las Oficinas de las Partes Contratantes correspondientes, enviando un certificado al titular. En caso de no llevarse a cabo alguna renovación,

la Oficina Internacional, lo notificará a las Oficinas de las Partes Contratantes que corresponda.

La Oficina Internacional publicará en la Gaceta de la página Web de la OMPI, todo lo concerniente a los Registros Internacionales como la inscripción de los mismos, denegaciones provisionales, las renovaciones, cambios de titularidad, limitaciones, renunciaciones, modificaciones, cancelaciones, invalidaciones y demás datos conducentes, los cuales se incorporarán en una base de datos electrónica, la cual estará a disposición de todas las Oficinas de las Partes Contratantes, y del público, previo pago de la tasa correspondiente, si es el caso. El pago de las tasas recaudadas por una Oficina de la Parte Contratante de que se trate, se hará en moneda suiza, con independencia, de que dicho pago se haya adquirido en otra moneda.

Así dicho Reglamento establece otras disposiciones como la continuación de efectos de los registros internacionales en determinados Estados sucesores, la entrada en vigor del presente reglamento, así como el establecimiento de Instrucciones Administrativas.

3. Relativos a la clasificación.

A. Acuerdo de Viena

El presente Tratado denominado Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas, fue adoptado en 1973 y enmendado en 1985, al que México se adhirió el 26 de octubre del 2000 y lo ratificó el 26 de enero de 2001. Se encuentra en su séptima edición, cuya entrada en vigor comenzó a partir del 01 de enero de 2013.

El Acuerdo establece que los países para los que aplica el mismo, se constituyen en una Unión especial y adoptan una clasificación común para los elementos figurativos de las marcas, dicha clasificación estará constituida por una

lista de las categorías, divisiones y secciones, contendidas en un ejemplar auténtico, en inglés y francés. Los países que integran la Unión especial, podrán aplicar ésta Clasificación como sistema principal o auxiliar y, hará figurar los números de las categorías, divisiones y secciones en las que deban ordenarse los números de los elementos figurativos de las marcas en los títulos y publicaciones oficiales de los registros y renovaciones de las marcas. “La Clasificación consta de 29 categorías, 145 divisiones y unas 1700 secciones, en las que se clasifican los elementos figurativos de las marcas”.⁷⁴

Los países de la Unión especial, estarán representados por un Comité de Expertos, encargado de modificar y completar la Clasificación de Elementos Figurativos, hará recomendaciones a los países de la Unión especial para facilitar la utilización de la Clasificación, y podrá establecer subcomités y grupos de trabajo. Lo anterior será incorporado a dicha Clasificación y notificado a los países de la Unión especial, por la Oficina Internacional.

La Unión especial, también tendrá una Asamblea, compuesta por los países miembros, los cuales estarán representados por un delegado, asistido por suplentes, asesores y expertos. La Asamblea tratará todas las cuestiones relativas al mantenimiento, desarrollo de la Unión especial y aplicación del presente Acuerdo, entre otras facultades.

La Oficina Internacional desempeñará las tareas administrativas que incumban a la Unión especial, preparará las reuniones y se encargará de la secretaría de la Asamblea, del Comité de Expertos y de cualquier otro comité o grupo de trabajo, preparará las conferencias de revisión, consultando a las organizaciones intergubernamentales o internaciones no gubernamentales.

74. OMPI, op.cit. nota 70, p. 29

Establece el presupuesto con el que contará la Unión especial, las revisiones que se le harán a este Acuerdo en conferencias especiales de los países de la Unión especial, las modificaciones que podrán hacerse a través de cualquier país de la Unión especial o del Director General. El procedimiento a seguir para ser parte del Acuerdo, al cual podrán unírsele todo país que sea parte del Convenio de París, mediante su firma, seguida de su ratificación o mediante un instrumento de adhesión, depositados en poder del Director General, entre otras disposiciones como la entrada en vigor del mismo y duración.

También contiene una Resolución aprobada por la Conferencia Diplomática relativa a la Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas el 8 de junio de 1973.

B. Arreglo de Niza

El presente Tratado denominado Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977, modificado el 28 de septiembre de 1979. México se adhirió al mismo el 21 de diciembre de 2000 y lo ratificó el 21 de marzo de 2001, publicado mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2001.

El presente Arreglo, al igual que el Acuerdo de Viena, dispone que los países que formen parte de él, se constituyen en una Unión especial, los cuales adoptan una Clasificación común de Productos y Servicios para el Registro de Marcas. La Clasificación debe constar de una lista de clases y una lista alfabética de productos y servicios, con indicación de la clase en la que esté ordenado cada producto o servicio, cuyo ámbito de aplicación de la Clasificación será el que le atribuya cada país de la Unión especial, teniendo facultad para elegirlo como sistema principal o auxiliar. Nuestro país aplica la Clasificación de Niza como sistema principal, cuya administración y aplicación está a cargo el IMPI. En los

títulos y publicaciones oficiales de los registros de las marcas, figurarán los números de las clases de la Clasificación a los que pertenezcan los productos o servicios para los que se registra la marca.

Contará con un Comité de Expertos que representará a los países de la Unión especial, quién podrá hacer los cambios, recomendaciones o adoptar medidas relativas a mejorar la aplicación de la Clasificación, así como establecer subcomités y grupos de trabajo. Todo lo anterior, será notificado por la Oficina Internacional a los países miembros.

Contará con una Asamblea integrada por los países miembros de la Unión especial, los cuales serán representados por un delegado, que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

En lo demás que dispone el instrumento, se encuentra estructurado de la misma manera que el Acuerdo de Viena, en lo que difiere, es que el Arreglo de Niza, consta de una lista de 34 clases para los productos y 11 para los servicios, así como de una lista alfabética de los mismos que incluye más de 11000 partidas.

II. Nuevas clasificaciones de signos constitutivos de marcas.

En la actualidad, con el avance de los medios tecnológicos que no solo han permitido facilitar la vida del hombre, sino que también han inducido al hombre a innovar en sus estrategias comerciales, para lograr alternativas diferentes que llamen la atención del público consumidor, han surgido nuevos signos marcarios con la capacidad de distinguir productos y servicios de otros que, de acuerdo a la OMPI, a través del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante se utilizarán sus siglas en inglés SCT, por su nombre en dicho idioma de *Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications*), en su décimo sexta sesión, celebrada en Ginebra, del 13 al 17 de noviembre de 2006, SCT/16/2, se

clasificó a los nuevos tipos de signos que pueden constituir una marca en dos grupos: signos visibles y signos no visibles.

A su vez, el SCT celebró la Decimoséptima sesión, del 07 al 11 de mayo del 2007, SCT/17/2, denominada “métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas”, se señaló los diversos requisitos solicitados para el registro de los nuevos tipos de marcas y, en el documento SCT/17/3 redactado en la misma sesión, titulado “relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas”, se señala como métodos de representación y descripción más comunes para las marcas, el tener que registrarlas ante autoridad competente, a través de una representación gráfica, lo suficientemente clara, que permita al consumidor identificar la naturaleza de la marca (documentos éstos de los más se hablará más adelante).

En la decimoctava sesión, celebrada del 12 al 16 de diciembre de 2007, SCT/18/2, titulado “marcas no tradicionales: enseñanzas destacadas”, en el cual se habla particularmente de las marcas tridimensionales, de color y sonoras. Posteriormente se elaboró otro documento el SCT/19/2, en la decimonovena sesión, del 21 al 25 de junio de 2008, en el que se trató de la “representación y descripción de marcas no tradicionales y sus posibles ámbitos de convergencia”. Más adelante, en la vigésima sesión, celebrada del 01 al 05 de diciembre de 2008, se elaboró el documento SCT/20/2, respecto a la “representación de marcas no tradicionales ámbitos de convergencia”. En la vigésima tercera sesión, celebrada del 30 de junio al 02 de julio de 2010, se elaboró el documento SCT/23/2, respecto de los “motivos de denegación para todos los tipos de marcas”, dentro del cual se señala que como requisitos generales solicitados por la mayoría de los Estados parte, están dos: el primero tiene que ver con la función básica de la marca, que es, es de distinguir productos o servicios de una empresa de los de otras de la misma clase, y segundo, consiste en los posibles efectos perjudiciales que puede tener una marca si es engañosa o contraria a la moral o al orden público (documentos de los se hablará más adelante).

A continuación se describirá en que consiste cada tipo de marca, así como los requisitos que más se solicitan para su registro en muchos de los países miembros de los Tratados Internacionales relativos al Derecho de Marcas administrados por la OMPI, como: Alemania, Austria, Bulgaria, Brasil, Croacia, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos De América, Federación De Rusia, Finlandia, Francia, Japón, La Ex Republica Yugoslavia De Macedonia, Marruecos, Republica de Moldova, Noruega, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía, La Comunidad Europea y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) en nombre de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.

1. Signos visibles

Los signos visibles han sido los más aceptados para constituir marcas en diversos países del mundo, considerándose por la OMPI como marcas tradicionales, en virtud de ser las más utilizadas para distinguir los productos o servicios de las distintas empresas que existen en un mercado competitivo.

Dentro de dicha clasificación de signos visibles o marcas tradicionales tenemos las que a continuación se exponen.

A. Marcas tridimensionales

Las marcas tridimensionales son aquellas cuya distintividad radica en la forma de sus productos o empaque, envases o envoltorios, cuyo signo se encuentra representado volumétricamente en las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad.

Las formas más comunes de registrar una marca tridimensional, de acuerdo a los documentos SCT/16/2 y SCT/17/2, elaborado por la OMPI, a través del SCT, en su decimosexta sesión del 2006 y decimoséptima sesión del 2007, respectivamente, son las siguientes:

- I. A través de su representación de una imagen o dibujo de la misma, que muestre su carácter tridimensional
- II. Una representación bidimensional de la marca, indicando que se trata de un signo tridimensional;
- III. La imagen bidimensional o varias vistas del signo;
- IV. Una reproducción en perspectiva o mediante la muestra de varios ángulos de la marca;
- V. Una reproducción plana de la marca;
- VI. La declaración de que se trata de una marca tridimensional, acompañada en algunos casos de la descripción escrita de la marca;
- VII. Por lo que hace al número de reproducciones pueden exigirse diez reproducciones de la marca o cuantas sean necesarias.

Otras formas menos habituales, para poder registrar una marca, son mediante la reproducción de la marca tridimensional, en una sola perspectiva. También puede darse el caso, de que se presente un dibujo que contenga una sola representación de la marca, e incluso que se requiera al solicitante la presentación del objeto tridimensional real.

La marca tridimensional, no puede registrarse como tal, si su forma deriva de la propia naturaleza del producto, o cuando las características de la forma desempeñen una función técnica, o la finalidad única de la forma del producto sea la de aportar al mismo un valor considerable, entre otras limitaciones de registro, dependiendo de la legislación nacional de que se trate.

En el documento SCT/18/2, titulado “*Marcas no tradicionales: enseñanzas destacadas*”, elaborado en la decimoctava sesión del 2007, por la OMPI, a través del SCT, se estipuló que, puede presentarse ciertos problemas por lo que hace al tamaño de las representaciones, al existir un amplio número de opciones para dicha representación, como por ejemplo, si en un país se pide la representación en formato A4 y, en otro país en el que se hace una presentación posterior de solicitud de registro, se exija representar a la marca en un formato 8 x 8 cm.

Cuando se establezca un sistema de presentación electrónica de registro de marca, en este caso, de marca tridimensional, la Oficina competente, será la encargada de determinar la forma en que procesará las imágenes presentadas para dicho fin. En algunos casos se puede utilizar un archivo adjunto para la representación de marcas no constitutivas de palabras en formato *jpeg (.jpg)*. En México, el IMPI requiere para la presentación de una solicitud de marca tridimensional, que esta se presente en una impresión fotográfica o en dibujo, en sus tres planos de manera nítida, adherida al recuadro correspondiente en la solicitud con una medida no mayor de 10 x 10 cm, ni menor a 4 x 4 cm.

Como ejemplos de marcas tridimensionales, podemos mencionar el logotipo situado al frente del auto como “Mercedes-Benz”, la botella de Coca Cola o los chocolates kisses, entre otros.



B. Marcas de color

Las marcas de color son aquellas cuya distintividad radica en el color que se utiliza. En la actualidad las marcas de color han adquirido gran importancia por las empresas para competir en el mercado, en virtud de que el color asociado con algún símbolo ejerce gran poder acumulativo en la mente de los consumidores, al penetrar, a través de la vista, en el cerebro, quedando grabado ahí por largo tiempo.

El color es fundamental en nuestra vida cotidiana, ya que no sólo influye en el estado de ánimo o personalidad, sino también en la proyección que una empresa quiere dar al consumidor a través de su marca.

Por lo que a su registro se refiere, algunos países admiten el registro de marcas representadas a través de un solo color, otras admiten el registro de una marca representada a través de combinaciones de colores, y otros países admiten los colores individuales o combinaciones de colores asociados con otros signos. No obstante ello, han surgido diversas opiniones, respecto a la admisión de un registro de marca de color individual (un solo color), en razón de que se argumenta que sólo podrán ser admitidos, las solicitudes de registro que no tengan una función ornamental, utilitaria, económica o que el color no sea necesario en la competitividad del uso del mismo en un mercado determinado o no se considere funcional desde el punto de vista jurídico, es decir, que no sea esencial para el uso o la finalidad del artículo, de tal manera que sitúe a los competidores en desventaja.

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, los solicitantes han de acreditar que el público ha aprendido a reconocer la marca como distintiva de los bienes del solicitante.⁷⁵

75. OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Décimo sexta sesión, *Nuevos Tipos de Marcas*, SCT/16/2, 2006, Ginebra, p. 4, 05 de abril de 2015, visible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf

Otros requisitos que se llegan a solicitar para el registro de este tipo de marcas es el de que se realice una indicación de la proporción de cada color, y la forma en que aparece en la marca, o que se dé una descripción por medio de un código de identificación reconocido internacionalmente del color para el cual se solicita la marca, y/o que presente además un cromatograma.

Entre los requisitos para la representación de una marca de color pueden incluirse “una muestra en papel de la misma o en formato electrónico, la aclaración de que la marca es una marca de color, una descripción por escrito de la marca utilizando su nombre común, la reproducción de la marca en color”.⁷⁶

A continuación, algunos ejemplos de marcas de color reconocidas:



C. Hologramas

Un holograma es “una fotografía hecha con luz láser e impresa en una placa o una película sensible que tiene la peculiaridad de producir los objetos en relieve”.⁷⁷ Los hologramas pueden almacenar y recuperar ópticamente una imagen en tres dimensiones. La imagen pueden cambiar en función del ángulo escogido por quien lo contempla y quizás sea difícil capturar ese rasgo en una reproducción impresa”.⁷⁸

76. OMPI, Comité Permanente, SCT/167/2, op. cit., nota 75, p. 5

77. Aguirre Barrera, Gerardo et. al., *Holograma*, UAM-Azcapotzalco, 05 de abril de 2015, visible en: <http://www.azc.uam.mx/publicaciones/miscelanea/num2/hologram.htm>

78. OMPI, Comité Permanente sobre el derecho de marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas: Decimonovena sesión, *La representación y descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia*, 2008, Ginebra, p. 7, 05 de abril de 2015, visible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf

Pueden existir distintos tipos de hologramas, que requieran diferentes representaciones. Dentro de las más frecuentes, encontramos dos tipos: el holograma constituido por la imagen de un objeto que no cambia, que para tal caso se tendrá que presentar al signo en sus tres dimensiones o desde distintos ángulos. El segundo tipo de holograma, es el que representa varios objetos o un objeto que cambia, que para tal circunstancia, se tendría que incluir reproducciones de cada uno de esos objetos. Las formas más comunes de representación de los hologramas como marcas son las siguientes:

- I. La presentación de diferentes imágenes del holograma con vistas tomadas desde todos los ángulos;
- II. Una secuencia de imágenes que muestren el efecto holográfico en su totalidad;
- III. Una descripción a detalle, con vistas del holograma en diferentes encuadres, con indicación de su ángulo y aspecto;
- IV. Uso de técnicas de alta resolución que eviten el fundido o el solapamiento de imágenes;
- V. La reproducción del holograma puede consistir en una o varias representaciones gráficas o fotográficas del elemento o de los elementos holográficos, con exclusión del propio holograma;
- VI. Por lo que hace al número de reproducciones, podrá presentarse tantas reproducciones como sean necesarias para mostrar todas las características de la marca;
- VII. Una declaración o indicación de que el signo para el que se solicita el registro es un holograma;
- VIII. Por lo que hace a su publicación, en algunos casos, son publicadas como marcas bidimensionales; por lo que se refiere al número de vistas del holograma a publicar por la Oficina correspondiente, es diverso.

Como ejemplo de una marca de holograma tenemos el siguiente:



La cual se registró en Suiza para las clases 9, 16, 36 y 38.

D. Lemas publicitarios

Los lemas publicitarios utilizados como marcas, sólo fueron considerados por la OMPI en los documentos SCT/16/2 y SCT/17/2, ya que en los posteriores instrumentos que establecen las características de representación y descripción de las marcas no tradicionales y sus posibles ámbitos de convergencia (consideradas como marcas no tradicionales y no como nuevos tipos de marcas, dentro del instrumento SCT/17/2 respecto de los métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas, cuyo nombre de estos tipos de marcas, se corroboró en el informe adoptado por el SCTG en el documento SCT/17/8) no aparecen dentro de la clasificación de dichas marcas en los documentos suscritos en razón de la decimoctava sesión de la que se hablara más adelante.

Esta nueva modalidad de marca, también conocido como marca slogan (vocablo ingles que puede traducirse como lema, o en español, puede aparecer como eslogan, definido por la Real Academia Española como fórmula breve y original, utilizada para publicidad, propaganda política, etc.), es aceptado para registro como tal, en diversos países, siempre y cuando:

- I. Distinga los bienes o servicios de una empresa;
- II. No esté constituido por signos o indicaciones que describan los bienes o servicios que representa o sus características esenciales;
- III. No sean laudatorios (escrito u oración en alabanza);

- IV. El texto del lema no sea demasiado largo;
- V. Se haga una indicación de que se trata de éste tipo de marca;
- VI. Indicar si dicho lema se encuentra relacionado a otra marca.

También puede adquirir distintividad para su registro, a través del uso, ya sea por sí sólo o en conjunto con una marca previamente registrada, siempre y cuando el público consumidor identifique los productos o servicios de una empresa a la que dicho lema representa. Aunado a lo anterior este tipo de marca, suele registrarse a su vez, como signo visible tradicional.

En sí, suele ser difícil evaluar la procedencia del registro de los lemas publicitarios como marcas, en virtud de que suelen utilizarse en compañía con otras marcas ya reconocidas. En los casos en que se rechaza el registro de éstas marcas, es por considerarse que el lema publicitario funge como un mero adorno o sólo cumple una función de promoción de una marca.

Entre los ejemplos de lemas publicitarios registrados como marcas tenemos:

El registrado en Singapur, para la clase 3:

“NEVER SAY DRY”

En Estados Unidos de América, se registró para la clase 39:

“PROUD TO BE THE NEXT BEST WAY TO SAY HELLO”

E. Títulos de películas y libros

Al igual que los lemas publicitarios éste nuevo tipo de marca, deja de considerársele dentro de los instrumentos que regulan a las marcas no tradicionales, concebidos a partir de la decimoctava sesión del SCT.

Previo a lo anterior en los documentos SCT/16/2 y SCT/17/2, respecto a los nuevos tipos de marcas y métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas, se menciona que diversos países admiten el registro de títulos de películas y libros como marcas. Así mismo, se admite con carácter general que los títulos de las series y las cabeceras (portadas) de las publicaciones periódicas o los diarios pueden cumplir la función de una marca al identificar y distinguir los sucesivos números publicados por un editor de los publicados por otros editores o impresores.⁷⁹ Esto es, en razón de que las sucesivas publicaciones, catalogadas como producto, serían consideradas por el público con un mismo origen comercial (función de identificación de la marca).

Generalmente, este tipo de marcas suelen registrarse como marcas tradicionales, y dentro de sus requisitos más frecuentes destacan los siguientes:

- I. Presentar junto con la solicitud de registro, una autorización por escrito de autor del libro o de la película de que se trate;
- II. No ser contrarios al orden público o a la moral.

Tratándose de títulos individuales, la posibilidad de su registro como marca, no es viable, en virtud de que no llevan una secuencia, es decir, no van seguidas por otras, formando una serie. Es decir, no son susceptibles de registro en virtud de que el público suele asociar el título con su autor u otro tema, más no con el origen del libro, como sería el caso, del editor o impresor.

79. OMPI, Comité Permanente, SCT/16/2, op. cit., nota 75, p.. 6,

Otra forma de protección que se le da a este tipo de marcas, es la *sui generis*, la cual establece que aunque el título se considere principalmente como un identificador, este debe ser distintivo y no descriptivo, con independencia de la obra de que se trate. Como ejemplos de estas marcas, tenemos las siguientes:

El registro hecho en Suiza para las clases 9 y 41:

“HARRY POTTER”

El registro realizado en Estados Unidos de América para una serie de libros de bolsillo de relatos del Oeste:

“SILVER KANE”

F. Signos animados o de multimedia

Este tipo de marcas consisten en elementos animados o, que pueden tener elementos animados, es decir, el signo está constituido por el movimiento de un determinado objeto. Dicho signo puede ser una imagen en movimiento de un fragmento de película o video, o el logotipo móvil de un programa de televisión.

Dentro de los requisitos de representación más frecuentes de éste tipo de marcas, encontramos los siguientes:

- I. Presentar una serie de imágenes fijas que constituyen el efecto multimedia, describiendo por escrito, con claridad y a detalle el signo animado; o
- II. Presentar una película cinematográfica de corta duración en conjunto con la solicitud correspondiente y una descripción escrita respecto de la naturaleza de la marca y su movimiento.

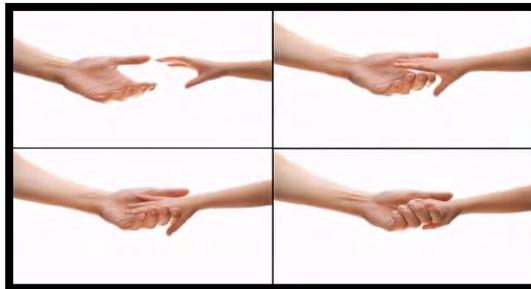
- III. Se deposite una muestra del signo animado o de multimedia en formato análogo o digital, normalmente en un CD-ROM o DVD.

Entre otros requisitos exigidos con menos frecuencia para la representación de estas marcas está el de especificar el orden cronológico de las imágenes, la duración, la dirección, la frecuencia del movimiento, una indicación o declaración del tipo de marca que se pretende registrar o la representación de un número específico de reproducciones. En caso de permitirse realizar la solicitud electrónicamente, deberá de adjuntarse a la misma un fichero electrónico.

Sólo los signos que se diferencian claramente de un movimiento habitual de la categoría de productos en cuestión pueden adquirir un carácter distintivo. Por movimiento habitual se entiende “aquél que el público destinatario percibe como movimientos debidos a características técnicas o funcionales del producto”.⁸⁰

Como ejemplos de este tipo de marcas tenemos las siguientes:

Comunidad Europea (N.º de registro 3429909), clases 9, 28, 38, 41:



80. OMPI, Comité Permanente sobre el derecho de marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas: Decimoséptima sesión, *La relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas*, SCT/17/3, 2007, p. 6, Ginebra, 06 de abril de 2015, visible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_3.pdf

Suiza (N.º de registro 495 047), clase 5:



Marca registrada con la siguiente indicación: “El color cambia de rojo a verde de modo continuo en las olas, desde el ángulo inferior izquierdo hacia el ángulo superior derecho, en un período de ocho segundos”.

G. Marcas de posición

Este tipo de marca se caracteriza por un elemento idéntico que siempre aparece en el producto en la misma posición y con proporciones constantes. “La combinación del signo y de la posición pueden constituir “carácter distintivo” debido a la impresión general que produce, mientras que por sí sola la posición no sería admisible como marca protegida”.⁸¹

Las marcas de posición suelen tratarse como marcas figurativas. Para valorar su carácter distintivo se toma en cuenta la posición habitual y constante del signo. Dentro de los requisitos requeridos con mayor frecuencia por las distintas legislaciones nacionales, son los siguientes:

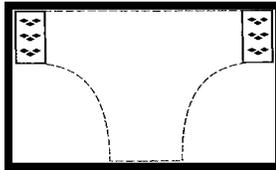
- I. Una representación gráfica de la imagen o dibujo que muestra la posición habitual del producto;
- II. La definición clara y precisa por parte del solicitante, a través de líneas punteadas, que indique la parte del objeto que desea proteger;
- III. Indicación del tipo de marca;
- IV. En descripción escrita que señale la ubicación del signo en relación con el producto.

81. OMPI, Comité Permanente, SCT/17/3, op. cit., nota 80, p. 6.

- V. Una muestra del signo animado o multimedia completo en un soporte de datos digitales, normalmente en un CD-ROM o un DVD;

Enseguida un ejemplo de marca de posición registrada:

Suiza (N.º de registro 465 214), clase 25:



Dicha marca fue registrada con la siguiente indicación: “El registro de la marca no afecta al diseño del traje de baño”.

H. Marcas gestuales

Se ha hecho referencia a la posibilidad de considerar al gesto como otro tipo de marca no tradicional.⁸² Aunque el registro de este tipo de marcas es excepcional, puede ser tratado como marca figurativa o marca animada. Por lo que, para la presentación de solicitud de registro de las marcas gestuales, según se trate como figurativa o animada, se requiere los siguientes requisitos:

a) Como marca figurativa:

I. La representación consiste en un único dibujo o varios encuadres que muestren el movimiento;

II. Descripción escrita del gesto.

III. Indicación de la marca:

82. OMPI, Comité Permanente, SCT/19/2, op. cit., nota 78, p. 9

b) Como marca animada:

- I. La representación consiste en una serie de imágenes fijas;
- II. Descripción escrita del gesto;
- III. La presentación de una grabación analógica o digital del gesto;
- IV. En su caso, un archivo electrónico en el que se muestre el gesto;
- V. Indicación de la marca.

La expresión de este tipo de marcas gestuales suelen utilizarse en la industria pero no necesariamente en las normas jurídicas.

2. Signos no visibles

Los signos no visibles que pueden constituir una marca, han surgido de la necesidad de las empresas de adquirir mayor clientela para aumentar las ventas de los productos o servicios que ofrecen, innovando en sus tácticas comerciales, a través de la utilización de nuevos signos que pueden llegar a ser capaces de distinguir tales productos o servicios de la de sus competidores, sin tener que ser necesariamente perceptibles por la vista.

Así, la OMPI, ha denominado a estos nuevas marcas como marcas no tradicionales, al ser percibidos por los demás sentidos como el tacto, gusto, olfato u oído, sin ser necesariamente visibles, aunque también podría darse una combinación de este tipo de nuevos signos capaces de constituir una marca, con otros elementos denominativos o figurativos, que son perceptibles a simple vista.

De acuerdo a la clasificación otorgada por la OMPI de estas marcas no tradicionales, encontramos las siguientes.

A. Marcas sonoras

Las marcas sonoras, pertenecientes a la clasificación de marcas no tradicionales como ya se mencionó, son uno de los temas centrales del presente trabajo de investigación, del cual al revisar los diversos documentos que la OMPI, a través del SCT ha emitido, así como diversas fuentes de consulta, hemos encontrado lo que a continuación se expone.

Entre los nombres más comunes que se le dan a la marca sonora son el de Sound Branding, Sonic Branding, Acoustic Branding, Music Branding, sonido corporativo, identidad corporativa sonora o identidad sonora de marca.

Así, la marca sonora, “también denominada auditiva, es aquel signo que identifica un producto en el comercio que está conformado por una estructura o conjunto de estructuras sonoras susceptibles de ser percibidas por el oído del ser humano”.⁸³

Para el ámbito jurídico, la marca sonora se considera un signo distintivo conformado por sonidos que pueden ser musicales o no musicales, capaces de identificar y distinguir productos y/o servicios de otros de su misma clase.

Así en los diversos documentos emitidos por la OMPI al respecto, se establece que este tipo de signos, como ya se indicó pueden ser musicales y no musicales. Por lo que hace a los sonidos musicales, estos pueden estar conformados por sonidos creados para dicho fin o ser tomados de los ya existentes. En cuanto a los sonidos no musicales, estos pueden bien ser creados para tal efecto, existir ya en la naturaleza (como los sonidos de animales, de

83. Guzmán Berrio, Javier Antonio, *Hacia una nueva dimensión del derecho marcario: marcas tridimensionales, olfativas y sonoras*, Bogotá D.C., Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, 2011, p. 19, 06 de abril de 2015, visible en: <http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/9998/1/GuzmanBerrioJavierAntonio2011.pdf>

fenómenos meteorológicos o geográficos), o bien consistir en sonidos producidos por máquinas o dispositivos creados por el hombre.

Dentro de los requisitos para la presentación de una solicitud de registro de una marca sonora, requeridos con más frecuencia por los diferentes sistemas normativos internos de cada país, encontramos los siguientes:

- I. Tratándose de un signo consistente en sonidos musicales, se requiere la representación gráfica mediante la presentación de la notación musical en un pentagrama (en la Comunidad Europea el pentagrama se presenta dividido en compases que contengan, en concreto, una clave, notas musicales y silencios cuya forma indique su valor relativo y, de ser el caso, los accidentes, determinando el tono y la duración de las notas)⁸⁴; por lo que se refiere a los sonidos no musicales, la representación puede realizarse mediante una onomatopeya, o en algunos casos, mediante un sonograma, oscilograma, espectro sonoro o espectograma;
- II. Descripción detallada escrita del sonido en la que se indique las notas (como el nombre de la obra musical de que se trate), los instrumentos utilizados, la duración del sonido, el compás/tiempo, el volumen y demás características del sonido;
- III. La indicación de que se trata de una marca sonora;
- IV. Grabación analógica o digital del sonido, en soporte de uso corriente en casete o CD, en dos tantos;
- V. En su caso, podrá presentarse electrónicamente, mediante un fichero electrónico adjunto a la solicitud respectiva, en formato MP3 o WAV (*Wave form audio format*);
- VI. Por lo que hace a la publicación de la reproducción del signo, se

84. OMPI, Comité Permanente sobre el derecho de marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas: Decimoctava sesión, *Las marcas no tradicionales: enseñanzas destacadas*, SCT/18/2, 2007, Ginebra, p. 5, 06 de abril de 2015, visible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_2.pdf

sugiere se pueda poner a disposición de las partes interesadas o del público en general, en la página Web de la Oficina correspondiente.

El documento SCT/17/3, relativo a la relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas, se establece lo siguiente.⁸⁵

“Un tono único o un sonido cualquiera no se suelen percibir como signos distintivos, y lo mismo cabría señalar sobre las obras musicales o teatrales de larga duración, aunque estén compuestas por palabras. De acuerdo con el principio de la disponibilidad, los sonidos que se consideran habituales en una rama comercial y cuya utilización es reivindicada por los comerciantes no se pueden registrar como marcas, como ocurriría con el sonido de cristales rotos en el sector de los “servicios de reparación de parabrisas” o con obras musicales clásicas notoriamente conocidas en el sector de los servicios de “clases de danza”. Sin embargo, muchos sonidos sin relación descriptiva particular con los productos o servicios ofrecidos podrían considerarse aceptables *prima facie*, como podría ser el caso del aullido de un lobo en relación con las bebidas alcohólicas”.

La duración de un sonido, puede servir para determinar si un signo puede constituir una marca. Por lo regular se solicita el registro de marcas sonoras bastante breves, y la Oficina puede fijar la longitud máxima de ese tipo de signo, de la cual dependerá la representación gráfica aceptable para dicha Oficina, y su importancia dependerá de que se trate de representación mediante notas musicales.

A continuación, algunos ejemplos de marcas sonoras ya registradas:

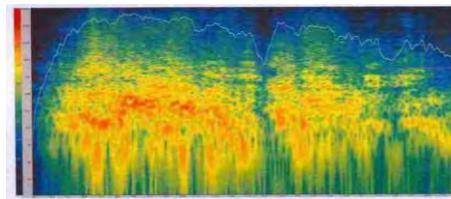
85. OMPI, Comité Permanente, SCT/17/3, op. cit., nota 80, p.6

Chile (N° de solicitud 906094) para la clase 25 y 28:



El archivo sonoro puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/articles-1156_recurso_2.mp3

Estados Unidos (N° de registro 73553567) para la clase 9, 38, 41, 42



En esta imagen se representa el rugido del León de MGM (Metro Goldwyn Mayer). El 29 de junio del 2006, se presenta una solicitud de registro de este tipo de marca en la Unión Europea (EU) con número de presentación 005170113. El archivo sonoro de esta marca sonora presentado en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, también conocida por sus siglas EUIPO (European Union Intellectual Property Office) , puede consultarse en la siguiente dirección: [http:// euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000005170113](http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000005170113)

B. Marcas olfativas

Las marcas olfativas y las marcas sonoras, como ya se mencionó son tema central del presente trabajo de tesis. El surgimiento de este tipo de marcas como lo es las olfativas, hoy en día ha adquirido gran relevancia en cuanto a su regulación jurídica se refiere, en virtud de que con los avances tecnológicos de la actualidad, las empresas buscan innovar en sus estrategias comerciales para adquirir mayores ventas de sus productos o servicios en el mercado.

En el ámbito jurídico, se entiende a la marca olfativa como todo signo distintivo consistente en un olor, aroma o fragancia, susceptible de identificar productos o servicios de una empresa de los de otra.

Su utilización como signo distintivo constitutivo de marca radica en que “se dice que los recuerdos olfativos figuran entre los más evocadores, y los fabricantes están cada vez más interesados en que asociemos sus productos con aromas agradables”.⁸⁶

En ese sentido, si bien es cierto que el registro de este tipo de marcas se da excepcionalmente y es aceptado en pocos países, dentro de los requisitos requeridos con mayor frecuencia para su registro encontramos los siguientes:⁸⁷

- I. Determinar si el solicitante es la única persona que comercializa los bienes afectados;
- II. Si la fragancia no es un atributo inherente o una característica de los bienes sino, por el contrario, una característica aportada por el solicitante;
- III. Si el solicitante a puesto de relieve y dado a conocer la marca olfativa en su publicidad;
- IV. Si el solicitante ha demostrado que los clientes, comerciantes y distribuidores de sus productos han llegado a reconocer al solicitante como origen de dichos bienes.

“La capacidad que tiene un aroma para distinguir bienes o servicios, se evalúa empleando los mismos criterios que en el caso de cualquier otra marca,

86. OMPI, *Olfato, oído, gusto-Los sentidos de las marcas no tradicionales*, Revista de la OMPI, edición 1, 2009, p. 5, Derechos reservados por la OMPI, articulistas externos, véase http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html

87. OMPI, Comité Permanente, SCT/167/2, op. cit., nota 75, p. 9

determinando si otros comerciantes querrían o necesitarían legítimamente utilizar el aroma en el desarrollo normal de su actividad comercial”.⁸⁸

Si bien no hay una forma específica de presentar el registro de una marca olfativa, hay ciertos aromas declarados no aptos para distinguir como son:⁸⁹

- I. El aroma natural de un producto;
- II. Los aromas de enmascaramiento, que se consideran que tienen un propósito funcional y, por consiguiente carecen de capacidad distintiva;
- III. Los aromas que son funcionales o comunes en el respectivo sector de actividad, por ejemplo el aroma de limón de los productos de limpieza.

Por lo que hace a la representación gráfica del olor, en el caso de las fragancias, se ha establecido en algunos países que este no se satisface con la representación a través de una fórmula química, o la descripción detallada del aroma por medio de palabras o mediante una muestra del olor o la combinación de todos ellos.

La mayoría de los países que han admitido el registro de las marcas olfativas han establecido algunos criterios para la representación gráfica en el caso de las fragancias, como son:⁹⁰

- I. Debe ser “precisa” a fin de definir la marca y determinar el alcance de la protección;

88. OMPI, Comité Permanente, SCT/167/2, op. cit., nota 75, p. 10,

89. Idem.

90. OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimoséptima sesión, *Métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas*, SCT/17/2, 2007, Ginebra, p. 7, 06 de abril de 2015, visible en:http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_2.pdf)

- II. Debe ser “clara” tanto para las autoridades como para el público;
- III. Deber ser “completa, fácilmente accesible e inteligible” en el registro;
- IV. Deber ser “duradera a lo largo del período de vigencia del registro;
- V. Debe ser “objetiva” a fin de evitar cualquier duda en la identificación del signo.

Aunado a lo anterior, para otros países, la representación gráfica se basa en la descripción detallada por escrito, del olor de que se trate, de tal manera que el público en general entienda la información que permita identificar adecuadamente la marca de que se trata, indicando a su vez que se trata de una marca olfativa y, en su caso, la presentación de un espécimen del producto al que se aplica el olor.

Máxime de lo anterior, hoy en día no hay criterios claros y precisos que determinen con exactitud, como en el caso de las demás marcas, cuales deben de ser los requisitos óptimos para el registro de las marcas olfativas.

Como ejemplo de una marca olfativa registrada encontramos la otorgada en Estados Unidos de América (N.º de registro 2,560,618), para un líquido aceitoso empleado para cortar metal y un líquido aceitoso utilizado para separar metales en la industria metalúrgica, en la clase 4:

“El aroma de la goma de mascar”.

C. Marcas gustativas

Las marcas gustativas son aquellas cuyo signo distintivo consiste en un sabor. Si bien, el registro de las marcas gustativas, suele ser excepcional en algunos países, estos basan la procedencia de la solicitud tomando en consideración los Criterios Sieckmann (caso Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt, en el cual el Tribunal de Justicia de las Comunidades

Europeas, baso la procedencia del registro de una marca olfativa, cuya representación gráfica pudiera ser la lo siguiente: 1) una fórmula química, 2) una descripción, 3) deposito del olor, 4) una combinación de todos los anteriores) y solicitando la descripción por escrito del sabor que se pretende registrar como marca, indicando que se trata de una marca gustativa. Sin embargo, algunos países consideran que dichos requisitos no son suficientes para la procedencia del registro.

Así mismo, algunos Estados consideran que éste tipo de marcas solo puede aplicarse a los bienes y no a los servicios. Cabe destacar, que aún es un debate el tener que solicitar la presentación de un espécimen del producto al que se aplica la marca, esto en razón de que el sabor cuyo registro se solicita puede variar en el transcurso de la evaluación del examen de procedencia.

D. Marcas de textura o táctiles

El signo a proteger de este tipo de marcas, suele ser la superficie del producto. Aunque también el registro de estas marcas es excepcional.

Dentro de los requisitos exigidos para la procedencia del registro de las marcas de textura o táctiles se encuentra el presentar una descripción detallada por escrito, con la indicación de que se trata de una marca de este tipo, cuya representación gráfica se realiza por medio de una impresión en relieve, basada en el sistema braille, así como la indicación de la ubicación de la marca en los productos.

Otros aspectos considerados por la OMPI

Como hemos visto hasta ahora, la OMPI se ha encargado de recopilar la información necesaria para regular de la forma más adecuada y uniforme, todos los tipos de marcas, tanto las tradicionales como las no tradicionales. Así, también

ha establecido, aspectos comunes para el registro de las marcas no tradicionales, tomando en consideración, de acuerdo al documento SCT/16/2 lo siguiente:

a) La evolución de los nuevos tipos de marcas, la cual se origina con la necesidad de las empresas de proponer nuevos signos que puedan constituir marcas que sean capaces de distinguir sus productos y servicios en el mercado. Con lo anterior, con lo que, el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, permite innovar en el Derecho de Marcas, al establecer lo siguiente: “podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.” Así, dicha definición establece una de las principales funciones de las marcas, que es, la de identificar el origen comercial de los bienes y servicios, con ello, cualquier signo capaz de distinguir productos y servicios puede constituir una marca. Lo anterior, sin afectar lo que dicho artículo también estipula, respecto a que, los Estados Miembros podrán exigir que el signo pueda ser percibido visualmente.

La elección de los signos dependerá de la estrategia comercial y publicitaria de cada empresa, cuya aceptación dependerá de la percepción del consumidor. Una vez que el consumidor asocia determinados signos con una empresa, es necesaria su protección legal, de lo contrario, provocaría la confusión de dicho consumidor, en el caso de que los competidores de los productos o servicios de que se trate, lleguen a utilizar signos idénticos o semejantes.

b) Necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos, esta surge del reconocimiento de los nuevos signos que pueden constituir marcas, al aumentar la variedad de dichos signos, aumenta la cantidad de los mismos que pueden utilizarse como marcas. De modo que para regular la disponibilidad de signos que sean de uso genérico para los comerciantes que ofrezcan los mismos productos y servicios, es menester proteger a través del registro, los signos que se deseen ser usados como marcas, ya que al brindarse protección exclusiva para signos

específicos, se impide que terceros sin autorización hagan uso indebido de dicho signo y a su vez, atendiendo al principio de especialidad, el cual solo puede ser invocado tratándose de signos que se encuentren protegidos. Lo anterior impide a su vez, la utilización de signos que sean descriptivos o característicos de los productos o servicios para los que se pretende aplicar.

c) Aplicación de los principios de derecho de marcas, esto alude a la necesidad de aplicar los demás principios que se toman en cuenta para la procedencia del registro de la marca, a parte del derecho de protección y disponibilidad de ciertos signos, está el de ser de carácter distintivo, que vayan acorde a la moral u orden público, o que no sean engañosos, e incluso que ya sean asociadas por el consumidor mediante el uso del signo.

d) Coincidencia con la protección de los diseños industriales y por derecho de autor, este aspecto hace referencia a la coincidencia que puede llegarse a dar con la utilización de un nuevo tipo de signo constitutivo de marca, con la protección brindada en otro campo del derecho de propiedad intelectual, como son los diseños industrial, al tener relación las características esenciales de la marca con la función técnica de la misma. También podría suceder la doble protección en materia de derechos de autor y marcas.

e) Modos de representar los nuevos tipos de marcas, en este aspecto se hace alusión a la problemática encontrada en cuanto a la forma de representación gráfica de los nuevos signos, en virtud de que, como ya se analizó en el presente trabajo, algunos de los signos constitutivos de marcas no tradicionales, difícilmente pueden representarse gráficamente.

CAPÍTULO TERCERO

REGISTRO DE MARCAS EN MÉXICO

Como se ha visto hasta ahora, se ha hablado de la importancia de las marcas en el ámbito empresarial, económico, el impacto que las nuevas tecnologías han tenido sobre éstas, así como la regulación que tienen a nivel internacional en sus respectivos tratados de los que México forma parte y, los nuevos signos distintivos que han surgido para constituir una marca, por la necesidad de los empresarios de innovar en sus estrategias comerciales, dentro de lo que se ha mencionado algunos requisitos exigidos por los Estados para admitir el registro de estos nuevos signos, a los que la OMPI ha denominado marcas no tradicionales.

Bien, pues ahora es momento de entrar tanto al estudio doctrinal de las marcas, como de su regulación en el sistema jurídico mexicano.

I. Concepto de marca en la legislación mexicana

En el capítulo primero del presente trabajo, en su tema dos respecto a la clasificación de la propiedad intelectual en México, se indicó que el derecho marcario en nuestro país se encuentra regulado en la Ley de la Propiedad Industrial. En el artículo 88 de la Ley aludida, se define a la marca como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

Respecto a este concepto de marca el autor Mauricio Jalife Daher señala que dicha definición es “de corte muy general, que únicamente resalta la función básica y cualidad esencial de las marcas, que es la distintividad y la individualización de un producto o servicio.”⁹¹

91. Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, Porrúa, México, 2009 p. 113.

En vista de lo anterior, se citan a continuación, algunas definiciones que diversos expertos en el tema han construido respecto de la marca.

El autor Pedro Carrillo Toral, define a las marcas como “todo signo visible, nombre, término, símbolo o cualquier diseño, o bien una combinación de ellos, que sirve para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado”.⁹²

El autor David Rangel Medina, la define como “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores”.⁹³

El autor Gabino Eduardo Castrejón García, señala que la marca “es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”.⁹⁴

Con las anteriores definiciones, podemos denotar la característica esencial con la que se define al concepto de marca, que es una de sus funciones primordiales, la de distinguir (misma que se tratará más adelante). En todas las anteriores definiciones se pone de manifiesto que la finalidad del uso de una marca por comerciantes o industriales, es la de diferenciar sus productos y servicios de los de sus competidores, como se ha venido señalando.

92. Carrillo Toral, Pedro, *El derecho intelectual en México*, 1a. ed., México, Edit. Plaza y Valdés, 2003, p. 153.

93. Rangel Medina, David, citado en la obra de Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, 2a. ed., México, Edit. Porrúa, 2009, p. 115.

94. Castrejón García, Gabino Eduardo, *El derecho marcario y la propiedad industrial*, 3a. ed., México, Edit. Cárdenas, 2003, p.105.

Otro aspecto a destacar de las anteriores definiciones, en específico de las dos últimas, es la exclusión de la palabra visible, para permitir la utilización de signos no visibles, perceptibles por los demás sentidos, y que deja abierta la posibilidad de utilizar una amplia variedad de signos constitutivos de marcas, lo que nuestra legislación actual, no contempla, aun cuando está pendiente de ratificar unos de los Tratados Internacionales que regula las marcas no tradicionales, como es el Tratado de Singapur sobre Derecho de Marcas, que de ser ratificado, México deberá adaptar su legislación a dicho tratado; propuesta que se establece en este trabajo de investigación.

II. Naturaleza jurídica de la marca

La importancia de determinar la naturaleza jurídica de las marcas, de acuerdo al tratadista Justo Nava Negrete, radica “por un lado para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas, como una institución e instrumento protegido y reconocido por nuestro sistema jurídico, y por otro lado, para establecer con precisión, la competencia de los tribunales en caso de conflicto”.⁹⁵

Al respecto, múltiples han sido las teorías que han surgido para tratar de determinar la naturaleza jurídica de las marcas. Algunos tratadistas han considerado que su naturaleza deriva del derecho público, otros que del derecho privado, y otros cuantos de un derecho mixto, conformado por el derecho privado y por el derecho público.

A su vez, otros argumentan que el derecho marcario pertenece al derecho de propiedad. Lo cual ha generado debate, en virtud de que algunos establecen que las marcas como tal son bienes intangibles que no pueden considerarse como propiedad, al aplicarse dicho término a bienes materiales corpóreos.

95. Nava Negrete, Justo, *Tratado sobre derecho de marcas*, 2a edición, México, Edit. Porrúa, 2012, p. 207

Así también se dice que el derecho de la marca no se pierde cuando los productos han salido de la mano del titular de la marca, ya que los derechos sobre ésta, son independientes de los productos.

Los autores Zucherino Daniel R. y Mitelman Carlos O. sostienen que: “La naturaleza del derecho sobre una marca consiste en un derecho de propiedad y esta propiedad se manifiesta fundamentalmente en la exclusividad. Su titular gozará de la facultad de defender dicha exclusividad contra todo tercero que desee violarla”.⁹⁶

El tratadista Justo Nava Negrete, considera que al estar regulado el derecho marcario, en normas de orden público, como lo es la Ley de la Propiedad Industrial, y en tratados internacionales en materia de comercio como los ADPIC, administrado por la OMC, cuya materia la relaciona con el Derecho Privado Mercantil, refiere que “las marcas participan tanto en el derecho privado como en el derecho público, es decir, de un derecho mixto”.⁹⁷

Así también, el mismo autor refiere lo siguiente:

“Que el derecho sobre las marcas puede considerarse como un derecho de propiedad (en su función social), pero sobre bienes inmateriales toda vez que el titular de una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, sólo 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”.⁹⁸

96. Zucherino, Daniel R. y Mitelman, Carlos O., *Marcas y Patentes en el GATT*, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 123.

97. Nava Negrete, Justo, op. cit., nota 95, p. 212

98. *Ibidem*, p. 215.

Otras teorías al respecto, son las basadas en los derechos intelectuales. La primer teoría de los derechos intelectuales fue creada por el jurista belga Edmund Picad; el autor Nava Negrete señala en su obra titulada “Tratado de derecho de marcas”, que los cuatro elementos esenciales que forman la definición ontológica de todo derecho aislado de acuerdo a Picad, son: el titular, el objeto, la relación entre el sujeto y el objeto, y la protección o coerción jurídica, los cuales según dicho autor, son invisibles e intangibles, con excepción del objeto.

Por otro lado, tenemos la teoría del derecho de la personalidad, la cual, de conformidad con quienes la adoptan, sostiene que “la marca no es sino un signo distintivo que carece de valor, cuando se abstiene del sujeto a que pertenece, es pues un atributo personal”.⁹⁹

Sin embargo, dicha teoría ha sido poco aceptada, en virtud de que se argumenta que se apega más a la propiedad literaria y artística.

Sin embargo, pese a los muchos intentos de diversos tratadistas de definir la naturaleza jurídica de la marca, hoy en día no ha sido posible determinar la misma.

En nuestro país, de acuerdo al tratadista Justo Nava Negrete, se ha considerado al derecho de marcas como un derecho de propiedad en su función social. Esto es así, porque de acuerdo al autor, en la LPI vigente, el Estado por conducto del IMPI, tiene las siguientes facultades:

“No otorgar el registro de marcas cuando sus contenidos o formas sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal (art. 4°);

Declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas registradas o no (art.129);

99. Castrejón García, Gabino Eduardo, op. cit., nota 94, p. 131

Declarar la nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca (art.155) y adoptar diversas medidas en los procedimientos de declaración administrativa.

Como se podrá observar, al Estado le interesa que el orden público y el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial sean factores preeminentes a los intereses particulares; así también la de intensificar sus propósitos para evitar toda aquella actividad monopolística y por ende reprender la competencia desleal, pues de lo contrario redundaría en perjuicio de los fines que persigue”.¹⁰⁰

De ahí dicho autor, considera que el derecho marcario es un derecho de propiedad en su función social, en el entendido de que la marca se considera un bien inmaterial. Dicha concepción del tratadista Nava Negrete, se basa en la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 471/2009, con Número de registro: 22319 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Tomo XXXII, Julio de 2010 Página: 755, CONTRADICCIÓN DE TESIS 471/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, pág. 26, en la que, en una parte del considerando último, se determina lo siguiente:

CONSIDERANDO

...

“Así, debe entenderse que la marca es frecuentemente un elemento importante del patrimonio, que se puede evaluar pecuniariamente. El derecho de la marca no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial (aun cuando en algunos casos proteja un bien material), pues la marca en sí misma es intangible; el ejercicio del derecho

100. Nava Negrete, Justo, op. cit., nota 95, p.232.

se manifiesta por la exclusividad en el derecho del uso de la marca para distinguir determinados productos o servicios.

Consecuentemente, el derecho que se tiene sobre las marcas es un derecho de propiedad en su función social, pues no es puramente privatista, ni únicamente público y social.

...

Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los señores Ministros Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Los señores Ministros Sergio A. Valls Hernández y el presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano emitieron su voto en contra.”

En relación a la función social de la propiedad, el doctor en derecho y catedrático de la UNAM, Javier Tapia Ramírez, refiere lo siguiente:

“El fundamento de carácter de función social de la propiedad se encuentra precisamente en las múltiples y variadas limitaciones, restricciones y deberes que se imponen a los deberes del propietario y del Estado, deberes que se traducen en obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Esta tesis tiene como base el pensamiento del jurista francés M. León Duguit, quien parte del desconocimiento de la existencia de los derechos subjetivos; dice que el individuo no tiene derechos, ni debe reconocérsele por el simple hecho de ser humano; éste solamente tiene derechos dentro de la sociedad, pues sólo en convivencia con los demás puede ejercitar no únicamente derechos, sino deberes que le impone la misma sociedad para lograr la solidaridad social. El hombre no tiene más derecho que el deber de cumplir con la función que tiene encomendada dentro de la colectividad.

La propiedad, por tanto, debe tener como objetivo servir principalmente a la sociedad”.¹⁰¹

De lo anterior, podemos decir que la naturaleza jurídica de la marca, nace de un derecho mixto, derivado del derecho privado y el derecho social, esto es así, al considerar a la marca como un derecho de propiedad sobre bienes incorpóreos o inmateriales (desde el punto de vista económico), cuyo surgimiento se da de un acto de carácter privado (derecho privado), cuando la persona física o moral, crea el signo distintivo (bien incorpóreo o inmaterial) que pueda distinguir sus productos o servicios de los de sus competidores que, para que éste obtenga la protección jurídica brindada por el Estado, debe de solicitar el registro del signo que pretende constituir como marca al organismo público encargado de ello, que en este caso es el IMPI, cumpliendo el particular con los requisitos exigidos en las disposiciones jurídicas consagradas en la Ley de la materia, ordenamiento de carácter público, cuyo objetivo principal es salvaguardar el interés de la sociedad en general al propiciar con el registro de las marcas, la competitividad entre empresas, induciéndolas con ello a mejorar la calidad de sus productos o servicios, para conservar su clientela e incrementarla, brindando con ello seguridad a los consumidores al distinguir dichos bienes a través de la marca (derecho social).

III. Elementos constitutivos de la marca.

“La marca está formada por dos elementos: un *corpus mysticum* y un *corpus mechanicum*. El primero, es una entidad inmaterial; el segundo elemento es el medio de manifestación del signo. Estos dos elementos deben coexistir. De este modo, el signo no puede vivir sólo, sino que es preciso su plasmación material en el envoltorio o en la mercancía”.¹⁰²

101. Tapia Ramírez, Javier, op. cit., nota 8, p.129.

102. O' Callaghan Muñoz, Xavier et. al., Propiedad Industrial Teórica y Práctica, 1a. ed., Madrid, Edit. Centro de Estudios Raúl Aceves, S.A., 2001, p.122.

Conforme a la legislación mexicana “pueden considerarse como marca únicamente signos visibles que sean lo bastante distintivos”.¹⁰³

Para determinar los elementos que constituyen una marca, primero señalaremos a continuación, algunos criterios jurisprudenciales emitidos al respecto:

Época: Séptima Época Registro: 253115 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 97-102, Sexta Parte Materia(s): Administrativa Tesis: Página: 151
MARCAS. DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS NOMINALES, Y SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA.

Cuando dos marcas en conflicto se componen además de sus denominaciones individuales, de etiquetas o figuras, debe atenderse, en primer término y en forma conjunta e individual, a todos y cada uno de los componentes que integren la denominación gráfica y fonética de la misma, esto es, los elementos individualizadores que las distingan de las demás, para de ahí determinar las diferencias o semejanzas existentes entre las marcas en conflicto y si existe confusión entre ellas, y, en segundo término, debe atenderse a los elementos geométricos, figuras, etiquetas o colores, que contengan la denominación cuyo registro se pretende, pues de una correcta interpretación del artículo 105, fracción IV, párrafo primero, de la anterior Ley de la Propiedad Industrial, se advierte que una figura no es registrable como marca, cuando ésta contenga los mismos elementos gráficos y fonéticos de la marca citada con anterioridad, pues existiendo conflicto entre dos marcas que detentan notables similitudes en sus componentes nominales, debe atenderse primordialmente al grado de confusión que pueda generarse entre ellas en virtud de las semejanzas existentes entre ambas, y con posterioridad, debe atenderse a los elementos reservados en favor de la marca registrada con anterioridad,

103. Solorio Pérez, Oscar Javier, op. cit. nota 1, p. 200.

tales como colores, figuras, emblemas o signos distintivos, pues como se apunta, los elementos nominales de una determinada marca, constituyen su signo individualizador, y la etiqueta no es más que el continente de aquellos elementos nominales.

Amparo en revisión 676/76. Alexandra de Markoff Sales Corporation. 13 de enero de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Hugo G. Lara Hernández.

Época: Séptima Época Registro: 251960 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 121-126, Sexta Parte Materia(s): Administrativa Tesis: Página: 120 **MARCAS. DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS NOMINALES Y SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA.**

Lo esencial en una marca es su denominación y ésta es la que debe ponerse frente a las que están en disputa, para determinar su confusión o individualidad, sin que los demás elementos sean conducentes para desvirtuar su diferencia gráfica y fonética, puesto que los productos que amparan las marcas normalmente se distinguen por el nombre de las mismas y por sus elementos accesorios.

Amparo en revisión 1030/78. Kimberly Clark Corporation. 8 de marzo de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto LiévanaPalma. Séptima Época, Sexta Parte: Volúmenes 121-126, página 259. Amparo en revisión 676/76. Alexandra de Markoff Sales Corporation. 13 de enero de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

De acuerdo a los criterios jurisprudenciales citados con antelación podemos considerar que la marca se encuentra integrada por dos elementos a saber:

- 1) Elementos nominales: son aquellos componentes que integran las denominaciones gráficas y fonéticas de la marca, cuyas características específicas permite que se distinga de las demás.

- 2) Elementos complementarios: son aquellos componentes accesorios que integran a la marca, tales como las figuras, etiquetas, colores, envases o emblemas.

A su vez, estos elementos se conforman de ciertos componentes que integran a la marca, mismos que se encuentran determinados en la siguiente tesis jurisprudencial:

Época: Novena Época Registro: 1007731 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 Tomo IV. Administrativa Segunda Parte - TCC Primera Sección - Administrativa Materia(s): Administrativa Tesis: 811 Página: 958 **MARCAS. SUS COMPONENTES.** Las marcas son bienes inmateriales y sus componentes son: a) productos o servicios con peculiaridades, ventajas o características que los hacen valiosos o famosos en el mercado, cuya titularidad se pretende reivindicar para su explotación mercantil con pretensiones de exclusividad; b) signo distintivo que se asocia como particular y exclusivo, en relación con ese producto o servicio, el cual no tiene que ser necesariamente original o inédito; c) signo –denominativo, gráfico o mixto– que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, que une psicológicamente a una idea o concepto de un producto o servicio y evoca al consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación; y d) unión o correlación entre producto o servicio y signo que los consumidores captan y retienen en la memoria, que es lo que resulta creativo, atribuible al empresario y es la materia de protección y reivindicación. Por tanto, la marca es el mecanismo que hace posible la identificación y subsiguiente selección de productos o servicios y un instrumento que se usa y contribuye a tabicar mercados, para brindar exclusividad al comerciante que logra acreditar los bienes que oferta como protección y tutela contra la competencia desleal.

(Énfasis agregado)

Amparo directo 486/2009.—Hernán Alcocer Méndez.—4 de marzo de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jean Claude TronPetit.—Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.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.Amparo directo 218/2010.—TheLaryngealMaskCompanyLimited.—1o. de julio de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla.—Secretario: Ernesto González González.Amparo directo 403/2010.—Roberto Carlos Pastrana González.—7 de octubre de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Patricio González-Loyola Pérez.—Secretaria: Lorena Circe Daniela Ortega Terán.Amparo directo 397/2010.—Sears Roebuck de México, S.A. de C.V.—7 de octubre de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla.—Secretario: Ernesto González González.Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 2994, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.4o.A. J/93; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 2995.

Como podemos ver, las anteriores tesis jurisprudenciales se determinaron los elementos y componentes que integran una marca, los cuales deben de ser valorados tanto para su proceso de registro, como en los casos de controversias suscitadas por cuestión de confusión de marcas idénticas o similares. De donde a su vez, se desprende que de los elementos que integran a una marca, se puede decir que los elementos nominales se enfatizan en las características intangibles de la marca, mientras que los complementarios son valorados con base a la materialización de la marca en el producto o servicio al que representa.

IV. Funciones de la marca.

Para determinar las funciones de la marca, es menester citar criterios jurisprudenciales emitidos por nuestro Máximo Tribunal, en las que al respecto establecen lo siguiente:

Época: Novena Época, Registro: 170489, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.4o.A.609 A, Página: 2793. **MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES.**

Del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.", se colige que marca es el signo, denominativo, gráfico o mixto, que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, y vincula psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación. Es así que la información derivada de la marca es aprehendida por el consumidor y desencadena representaciones en su mente, lo que evoca el aspecto dinámico e ingrediente psicológico del signo marcario. En este orden de ideas, la marca comercial debe ser susceptible de distinguir, por sí, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, determinando y constituyendo así su valor económico, en cuanto permite y es un instrumento para que el comerciante los ofrezca y logre venderlos, aunado al beneficio de que éstos tengan demanda y aceptación entre los consumidores. Así, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de una marca, están las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca.

(Énfasis agregado)

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

Época: Décima Época Registro: 2001374, 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.8o.A.19 A (10a.), Página: 1807 **MARCAS. SUS FUNCIONES Y CRITERIOS DE ANÁLISIS PARA DETERMINAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN.** Para determinar si existe semejanza en grado de confusión entre dos marcas, no sólo deben considerarse las funciones de éstas, que de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina son, principalmente, las siguientes: de distinción, que permite diferenciar un producto de otro del mismo género; de protección, que protege al público de usurpadoras; de garantía de calidad, pues califica el producto con ciertos atributos, y de propaganda, pues vincula al consumidor con el titular, generando para éste los beneficios de su actividad, sino también diversos criterios para el análisis correspondiente, entre otros: 1. La apreciación global del signo; 2. La imagen imperfecta derivada de su apreciación global; 3. La noción de consumidor relevante; 4. La ponderación de los aspectos visual, auditivo y conceptual de los signos en conflicto; 5. La similitud derivada de que el elemento dominante esté o no presente en ambos signos; 6. La relevancia de la parte inicial de los signos nominativos; 7. Las diferencias conceptuales neutralizantes; 8. Las combinaciones de letras; y, 9. Los grados de confusión o vinculación que pueden establecerse.

(Énfasis añadido)

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 658/2011. Moisés Harari Sacal. 31 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Víctor Aguirre Montoya.

Ahora bien, para establecer un criterio uniforme en el que se determine con base a los anteriores criterios jurisprudenciales, cuáles son las funciones de la marca, se presenta a continuación el siguiente cuadro comparativo:

TESIS AISLADAS QUE SEÑALAN LA FUNCIÓN DE LA MARCA	
TESIS TITULADA: MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES	TESIS TITULADA: MARCAS. SUS FUNCIONES Y CRITERIOS DE ANÁLISIS PARA DETERMINAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN
Función indicativa de la procedencia empresarial del producto o servicio	Función de protección
Función de calidad	Función de garantía de calidad
Función de publicitar su eventual reputación	Función de propaganda
Función de distintividad inherente o adquirida	Función de distintividad

Doctrinalmente, citaré algunas de las funciones que diversos tratadistas le han dado a la marca. En primer lugar, citaremos la clasificación adoptada por el tratadista David Rangel Medina, quien decía que la marca tiene cinco funciones:

104

1. Función de distinción;
2. Función de protección;
3. Función de indicación de procedencia;
4. Función de garantía de calidad, y
5. Función de propaganda.

El autor español Carlos Fernández Novoa, citado por el tratadista Nava Negrete en su obra Tratado sobre derecho de marcas, señalaba que las funciones de la marca eran las siguientes:¹⁰⁵

1. Indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios;
2. Indicar la calidad de los productos o servicios; y

104. Martín Achard, citado por Rangel Medina David, *Tratado de Derecho Marcario, las Marcas Industriales y Comerciales en México*, Ed. Libros de México, México, D.F., 1960, p. 171.

105. Carlos Fernández Novoa, citado por Nava Negrete, Justo, op. cit., nota 95, p. 256.

3. Constituir un mecanismo en el que se condense el eventual *goodwill* de los productos o servicios.

Para la autora Elena de la Fuente García citada en el libro de O' Callaghan Muñoz titulado Propiedad Industrial Teórica y Práctica, señala como funciones de la marca, las que a continuación se enumeran:¹⁰⁶

1. Función indicadora del origen empresarial;
2. Función indicadora del prestigio empresarial;
3. Función informativa; y
4. Función publicitaria.

El jurista Justo Nava Negrete, señala que las funciones de la marca son las siguientes:¹⁰⁷

1. Función de procedencia u origen;
2. Función de garantía de calidad;
3. La marca como colector de clientela;
4. Función de protección;
5. Función de reclame o publicitaria de la marca (función económica); y
6. Función distintiva.

Para Jorge Otamendi, las funciones de la marca, son las siguientes:¹⁰⁸

1. Indicación de origen.
2. Distinción de productos y servicios.
3. Garantía
4. Publicidad

106. Elena de la Fuente García, citada por O' Callaghan Muñoz, Xavier et. al., op. cit., nota 102, p.125.

107. Nava Negrete, Justo, op. cit., nota 95, p. 260.

108. Otamendi, Jorge, "*Derecho de Marcas*", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1ra. Edición, 1989, p.8-11.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI), en un artículo que publicó titulado “Funciones de la Marca Comercial”, señala como funciones principales las siguientes: ¹⁰⁹

1. Diferenciar productos y servicios de una empresa de los demás.
2. Identificar el origen comercial de un producto o servicio.
3. Identificar la calidad de un producto.
4. Fomentar la venta de los productos o la prestación de los servicios asociados a la marca.

Teniendo en cuenta las diversas funciones que tanto nuestro Alto Tribunal, como estudiosos en la materia de distintas naciones le han dado a la marca, me atreveré a establecer como funciones de misma, las siguientes:

1. Función de distintividad.

Como hemos visto, la función de distinción, para muchos estudiosos, es la principal función que ejerce una marca, ya que ésta es utilizada en el mercado para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de sus competidores, de tal manera que dicha función, es una función intrínseca de la marca, en virtud de que, de no tener esta característica el signo que se pretende constituir como marca, no procedería el registro de la misma.

2. Función de identificación.

Esta función cumple un papel importante para la marca en virtud de que no basta con que ésta sea distintiva de los productos o servicios que representa, sino que, para ser preferida dentro de un mercado que ofrece los mismos productos o servicios, debe en primer tiempo, darse a conocer al público consumidor, lo cual

109. Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI), “Funciones de la Marca Comercial”, visible en: <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/fo-article-798.pdf>

se logra a través de la publicidad; una vez promovida en un mercado, al consumidor le es más fácil reconocerla, lo que influye en la preferencia del mismo, ya que es más factible que, dentro de una amplia variedad de marcas que ofrecen lo mismo, se adquiriera el producto o servicio del cual se tiene previas referencias sobre la marca que los representa, que de uno que no se tiene conocimiento y ofrece la misma clase de productos.

3. Función de publicidad.

Esta función tiene íntima relación con la de identificación, en razón de que la publicidad es el medio por el que se divulga la venta de un nuevo producto o servicio. Esta función permite dar a conocer el producto o servicio de que se trate, con lo cual se logra que el consumidor identifique aquellos a través de la marca que los representa. Así, dentro de un nicho de mercado que ofrece productos o servicios de la misma clase, el consumidor tendrá preferencia por los que previamente conoce.

4. Función de atracción.

Como hemos visto, la marca no solo distingue, sino que también permite que el público consumidor la identifique de manera más fácil frente a una diversidad de marcas que representan la misma clase de productos o servicios, lo cual se logra en primera instancia con la promoción de los mismos a través de la publicidad. Esto da pie a que el consumidor la prefiera, ejerciendo con ello, una importante estrategia comercial de atracción de clientela. De ahí que la marca no solo debe ser distintiva, sino también atractiva, lo cual se logra, mediante la elección de una idónea imagen de la misma, que permita a la clientela, a través de la publicidad, recordarla y pronunciarla con facilidad, para una mayor identificación en el mercado.

5. Función de garantía de calidad.

Ahora bien, para que la marca conserve a la clientela que ha adquirido, debe de satisfacer las necesidades del consumidor, procurando mantener a toda costa, la calidad de sus productos o servicios, ya que de lo contrario, podría perder la clientela y reputación que haya adquirido. Sin embargo, al licenciar o franquiciar el uso de una marca, a otra empresa o persona física, la garantía de calidad del producto o servicio de que se trate, dependerá del seguimiento que el licenciataro o franquiciatario le dé a la comercialización de tales bienes o servicios, por lo que el titular de la marca, es quien deberá de procurar que se garantice la calidad de los productos o servicios que ostenta, ya que en caso contrario, éste sería el más perjudicado.

6. Función de preferencia.

Esta función tiene que ver mucho con la publicidad que se le dé a la marca, en un primer tiempo, ya que como decía para que el consumidor la elija dentro de una diversidad de marcas representativas de una misma clase de productos o servicios, debe de identificarla en el mercado, lo cual solo se logra a través de la publicidad; pero en un segundo tiempo, para que el consumidor la siga prefiriendo ante las demás, debe posicionarse en el mercado, satisfaciendo las necesidades del consumidor y mejorando su calidad, o de menos manteniendo la que tiene. De dicho modo al ganarse la confianza del consumidor, satisfaciendo sus expectativas, logra obtener su fidelidad, aumentando su clientela, al mismo tiempo que mejora su reputación, haciéndose la marca de buen prestigio. Un claro ejemplo de esta función es el posicionamiento que tienen las marcas famosas en todo el mundo, ya que al estar el consumidor frente a la amplia gama de productos o servicios que nos ofrecen las distintas empresas en el mercado, muchas veces la elección de los mismos, depende del prestigio del que gozan las marcas que los representan, tan es así, que marcas como Calvin Klein, que en un principio se utilizaban para ostentar diseños de ropa para dama, hoy en día se utilizan para

diversos productos que va de ropa para caballero, perfumes, ropa interior para dama y caballero, hasta lentes de sol, entre otros.

7. Función de protección.

Esta función, tiene dos aspectos importantes que son: brindar protección jurídica al titular de la marca para impedir que terceros sin su autorización, utilicen una marca idéntica o similar a la suya, a su vez que concede a dicho titular, el uso exclusivo de la misma, y por otro lado, brinda certeza y seguridad jurídica al consumidor, respecto a la idoneidad de los productos o servicios que ostentan, en el sentido de que se presume que son viables en el comercio. Sin embargo, el que una marca esté registrada, no garantiza que el producto sea de calidad.

V. Objeto de la marca

La marca como herramienta de gran importancia en la venta de productos y servicios, tiene como objeto el distinguir los productos o servicios que representa de una empresa de los de otra dentro del mercado, el cual influye para fomentar los siguientes aspectos:

1. Identificar el producto o servicio de los de su competencia.
2. Fomenta la proyección de la imagen del producto o servicio de que se trate.
3. Fomenta la reputación de la empresa titular del producto o servicio.
4. Contribuyen en la comercialización de los productos o servicios a través de la publicidad.

Ahora bien, para determinar la importancia de la marca para una empresa en la comercialización de productos o servicios, así como para su debido registro, es menester identificar los principios que rigen el derecho de marca, por lo que a continuación mencionaremos los principios que para algunos estudiosos en la

materia es de primordial importancia tomarlos en cuenta para la debida regulación jurídica de las marcas.

Así dentro de los principios que rigen el derecho marcario en la Unión Europea, encontramos los siguientes:¹¹⁰

1. Principio de registrabilidad.
2. Principio de la libre opción.
3. Principio de temporalidad.
4. Principio de territorialidad.
5. Principio de especificidad (o especialidad).
6. Principio de no confusión.
7. Principio del mínimo uso.
8. Principio de la legítima defensa marcaria.
9. Principio de la buena fe marcaria.

Otra clasificación de los principios que regulan el derecho de marcas, son: ¹¹¹

1. Principio de Territorialidad
2. Principio de Especialidad
3. Principio de Vinculación
4. Principio de Notoriedad

De acuerdo a la OMPI a través del SCT, en su decimoséptima sesión celebrada del 07 al 11 de mayo de 2007 en Ginebra, Suiza, para la cual se emitió el documento SCT/17/3 denominado Relación entre los Principios Existentes en

110. Río Frío Martínez Villalba, Juan Carlos, *Artículos Doctrinales: Derecho Mercantil, Principios del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea*, Noticias Jurídicas, Mayo, 2003, actualizado el 27 de marzo de 2014, 09 de abril de 2015, visible en: <http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho-Mercantil/200305-45595410311241.html>

111. Northcote, Cristhian, *Los principios aplicables a la protección de marcas, fuente: actualidad empresarial*, no. 190, septiembre 2009, 09 de octubre de 2015, visible en: http://www.aempresarial.com/web/revitem/43_10119_34465.pdf

Materia de Marcas y los Nuevos Tipos de Marcas, se establecen los principios que rigen el ámbito marcario, mismos que de acuerdo a dicho documento prevalecen para la evaluación de los nuevos signos constitutivos de marcas, que de conformidad con dicho instrumento, se puede determinar los siguientes:

- 1) La capacidad de una marca para distinguir el origen de los productos o servicios a los que representa. Tal principio se encuentra estrechamente relacionado, como ya lo vimos, con una de las funciones que para varios especialistas en la materia, tiene la marca, como es la indicación de su origen empresarial; sin embargo como ya se expuso, por razones de que hoy en día la marca puede ser licenciada o franquiciada, no necesariamente indica la procedencia del origen empresarial de la misma.
- 2) Carácter distintivo, este principio a considerar en la evaluación del signo marcario, de acuerdo al citado documento, debe valorarse el signo en función de los productos que representa y, no en carácter abstracto, es decir, que el signo no debe ser habitual, ni funcional.
- 3) Carácter funcional, se refiere a que no se puede utilizar un signo que constituya un elemento funcional del producto o servicio, es decir, que el signo que se pretende usar como marca no represente el uso o finalidad del producto o servicio de que se trate para lo que, se debe determinar si otros comerciantes necesitan utilizar dicha característica para promover su producto dentro del comercio, para evitar que se obtengan mediante el registro de marcas, la protección ilimitada de productos que debieran registrarse mediante una patente, modelo de utilidad o diseño industrial según sea el caso.
- 4) Principio de especialidad, el cual está relacionado con el impedimento a utilizar por terceros un signo ya registrado como marca, pudiendo utilizarse una marca idéntica para productos o servicios de distinta clase y siempre que no exista riesgo de confusión, asociación y pérdida de reputación para el titular del signo

idéntico que aplica para otra clase de productos o servicios. La excepción a esta regla, se da para el caso de las marcas famosas o notoriamente conocidas.

- 5) Razones de interés público, el cual establece que algunos signos se deben mantener sin protección restringida para evitar ventajas desleales en el comercio, así como el uso exclusivo de marcas compuestas por elementos limitados, para que no sea vea afectada la libre competencia, como pudiese ser el caso de las marcas de color, ya que un color en particular no puede ser objeto de protección exclusiva, al contar con una gama de colores limitado.
- 6) Salvaguardia de obras del dominio público, equivalente al principio de disponibilidad, el cual hace referencia a que ciertas obras derivadas de derechos de autor no pueden ser objeto de registro de marca, porque su utilización evitaría el uso libre de las mismas obstruyendo la creación de nuevas creaciones intelectuales basadas en obras cuya protección ha expirado.

Para el tratadista Justo Nava Negrete, los principios que regulan el derecho de marcas deriva de sus requisitos de validez de la misma, tales como:¹¹²

- A) Capacidad o eficacia distintiva, y
- B) Licitud.

Respecto de la capacidad o eficacia distintiva, este autor señala concretamente que ésta surge de la propia conceptualización y funciones de la marca, y que este dota al signo de un significado para el consumidor, lo que permite a su vez atraer clientela.

112. Nava Negrete, Justo, op. cit., nota 95, p.281.

De este modo, establece que hay ciertos principios que rigen este requisito de validez de la marca como son:

- A) La originalidad que la marca debe revestir, y
- B) La novedad de la marca.

Además de dichos criterios, el referido autor establece ciertos principios o reglas que permitan determinar las semejanzas que pudieran tener ciertas marcas, los cuales son:¹¹³

- “1ª. La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto;
- 2ª. La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias;
- 3ª La imitación debe apreciarse por imposición, es decir viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra, y
- 4ª La imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

Tales principios o reglas, son también utilizadas en nuestro país para determinar el grado de confusión entre marcas.

Por lo anterior, se deriva que en nuestra legislación el riesgo de confusión no implica riesgo de asociación, a diferencia del derecho comunitario, donde se relaciona el riesgo de confusión con el de asociación. Sin embargo, en la LPI vigente, en su artículo 90 fracción XV, establece que tratándose de signos iguales o semejantes a una marca que el IMPI estime o haya declarado notoriamente conocida en México, no será registrable cuando su uso pueda implicar confusión o

113. Nava Negrete, Justo, op. cit., nota 95, p.289.

riesgo de asociación con el titular de la marca, así como obtener ventajas, causar desprestigio o diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. Derivado de ello, se desprende que en nuestra actual legislación aplicable al derecho marcario vigente, se toma en cuenta el riesgo de asociación que un registro de marca idéntica o similar a una de renombre, pudiese generar de concederse aquélla.

Por lo que respecta a la licitud de la marca como requisito de validez, es un requisito indispensable para que la marca sea válida jurídicamente, ya que de conformidad con lo que establece la LPI en su artículo 4º, esta no puede ser contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan las disposiciones de dicha ley.

De todo lo anterior expuesto, podemos determinar como principios fundamentales de la marca (más no los únicos) los siguientes:

1. Principio de distintividad;
2. Principio de especialidad;
3. Principio de territorialidad;
4. Principio de disponibilidad;
5. Principio de licitud;
6. Principio de no confusión.

Tales principios considero de suma importancia en virtud de ser adoptados por varios estudiosos en la materia al momento de determinar la procedencia de un registro marcario, ya que el signo a tratar debe de ser capaz de distinguir los productos y servicios que representa (principio de distintividad) y no debe ser igual o semejante a otro ya existente, aplicable a los mismos productos o servicios (principio de no confusión), al mismo tiempo que debe estar disponible para su uso al momento de solicitar el registro (principio de disponibilidad).

Asimismo, el signo a registrar debe ser lícito, es decir, (como ya se mencionó) debe ser acorde al orden público, la moral, las buenas costumbres o a la ley aplicable a la materia (principio de licitud); dicho registro de ser procedente, solo brinda protección al titular de la marca en lo que respecta a los productos o servicios que ésta identifica y no para otros de diferente clase, a excepción de las marcas que sean notoriamente conocidas o famosas, en cuyo caso, dicho principio no es aplicable, en razón de que de concederse aunque fuese para productos o servicios de distinta clase a los que representa la marca de renombre, podría inducir a error o confusión o afectar la reputación del titular de la marca famosa o notoriamente conocida (principio de especialidad) y, tal protección jurídica, solo es aplicable dentro del territorio donde se otorgue (principio de territorialidad).

VI. Clasificación de las marcas.

La Clasificación de las marcas de acuerdo al tipo de signo que la constituye, se encuentra determinada en la LPI en su artículo 89, que a la letra señala:

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

- I.-Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
- II.- Las formas tridimensionales;
- III.-Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y
- IV.-El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Al respecto, la fracción II del artículo 113 de la LPI, establece que en la solicitud de un registro marcario deberá mencionarse si se trata de una marca

nominativa, innominada, tridimensional o mixta, de acuerdo al signo o conjunto de signos que la componen.

Derivado de lo anterior, se deduce que de conformidad con los signos que integran una marca, puede clasificarse, como ha quedado dicho en:

- a) Nominativas;
- b) Innominadas;
- c) Mixtas; y
- d) Tridimensionales

Así, nuestro Máximo Tribunal, en el siguiente criterio jurisprudencial, ha determinado que dicha clasificación consiste en lo siguiente:

Época: Novena Época Registro: 163087 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Administrativa Tesis: I.4o.A. J/91 Página: 2993 **MARCAS. SU CLASIFICACIÓN.** En términos generales, las marcas se clasifican en: a) Nominativas, es decir, las que permiten identificar un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras; éstas deben distinguirse fonéticamente y pueden consistir en nombres propios de las personas físicas, susceptibles de registrarse como marca, siempre que no se confundan con una registrada o un nombre comercial publicado, pudiendo carecer de significado y ser caprichosas o de fantasía, tenerlo y ser sugestivas de la naturaleza y características del producto o servicio o, incluso, resultar arbitrarias; b) Innominadas, son figuras que cumplen con la función de una marca y pueden reconocerse en forma visual pero no fonéticamente, ya que su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo; c) Mixtas, que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un elemento o como un conjunto distintivo; y, d) Tridimensionales, aquellas que protegen los envoltorios, empaques,

envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase.

(Énfasis añadido)

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

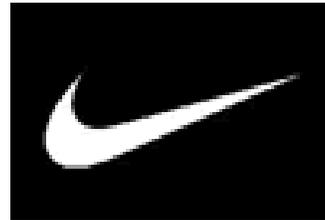
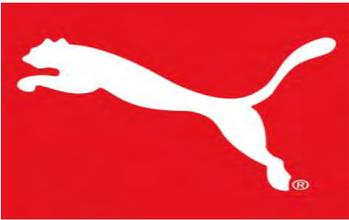
Amparo directo 324/2008. Arturo Delgado Ramírez. 14 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. Amparo directo 296/2009. Pepsico, Inc. 7 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza. Amparo directo 78/2010. Montes y Compañía, S.A. de C.V. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. Amparo directo 218/2010. The Laryngeal Mask Company Limited. 1o. de julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

Como ha quedado indicado, los signos nominativos se conforman por palabras, cuya distinción radica en su denominación fonética, ejemplos de estos tenemos a la marca Coca Cola, Sony, Calvin Klein, etcetera; los innominados, se componen por elementos figurativos distinguibles visualmente, como ejemplos de éstos podemos citar el símbolo de puma para la marca Puma, o la palomita para la marca Nike; los mixtos, se componen de la combinación de palabras con elementos figurativos que dan distintividad, ejemplos de estos tenemos a la marca Bimbo representada con un oso con el gorro blanco de chef o también conocido como “la toque blanche”, o la marca Lacoste representada con un cocodrilo, y; los tridimensionales, las cuales consisten en la forma, envase o presentación de los productos, ejemplos de marcas tridimensionales tenemos la botella de Coca Cola, o la forma de los chocolates kisses, entre otros.

Ejemplo de marcas nominativas



Ejemplos de marcas innominadas



Ejemplos de marcas mixtas



Ejemplos de marcas tridimensionales



Ahora bien del análisis a la LPI en materia de marcas, se destaca que ésta ley clasifica a las marcas de dos maneras:

- La primera clasificación se hace atendiendo a los signos que componen a la marca que, como ya se señaló, pueden ser nominativas, innominadas, mixtas o tridimensionales, y
- La segunda clasificación de las marcas, atiende a la procedencia de las mismas, es decir, si deriva de una sola persona o empresa, sea de comercio o de servicio, de asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, o del reconocimiento que la mayoría del público consumidor le den a la marca de que se trate.

En la segunda clasificación, encontramos los siguientes tipos de marcas:

- a) Marcas de fábrica o comerciales, que hacen referencia a los signos que amparan un producto perteneciente a determinada empresa (art. 87 de la LPI);
- b) Marcas de servicio, que se refieren a aquellos signos que distinguen servicios provenientes de una empresa en particular (art. 87 de la LPI);
- c) Marcas colectivas, son aquellas que distinguen los productos o servicios de un grupo de asociaciones o sociedades que cumplen con las reglas de uso establecidas para formar parte de dicha colectividad (arts. 96, 97 y 98 de la LPI) ;
- d) Marcas notoriamente conocidas o famosas, que son aquellas que se conceden a determinadas marcas, mediante declaración emitida por el IMPI, siempre que cumplan con los requisitos previstos en la LPI (arts. del 98 bis al 98 bis-9 del citado ordenamiento).

Otra clasificación importante para el debido registro de una marca, es la que se hace a los productos y servicios que representa dicha marca. Así, el artículo 93 de la LPI, en relación con el artículo 59 de su Reglamento, establecen que la clasificación de tales productos y servicios se realizará conforme a lo que disponga el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas vigente (Arreglo de Niza, tratado internacional del que México forma parte).

El IMPI como organismo gubernamental encargado del registro marcario en nuestro país, publicó en su página Web, la undécima edición, versión 2017 de la aludida Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de acuerdo al Arreglo de Niza, misma que se agrega como anexo del presente trabajo y se encuentra disponible en la siguiente dirección: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178356/TITULOS_DE_LAS_CLAS_ES_FINAL.pdf.

Como hemos visto hasta aquí, las marcas se clasifican de acuerdo a los signos que la constituyen, de acuerdo a la procedencia de las mismas, sean sus titulares personas físicas o morales, que pertenecen a un grupo de asociaciones o sociedades, o derivan de una marca de renombre, y a su vez, se clasifican para fines registrales, de acuerdo a las clases de productos o servicios que representa la marca.

VII. Disposiciones legales vigentes

La normatividad vigente en México, aplicable en materia de marcas, se encuentra conformada por la Ley de la Propiedad Industrial, cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de junio de 2016. Dentro de dicho ordenamiento jurídico, el derecho marcario se encuentra regulado en el Título Cuarto denominado De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales, cuyas disposiciones aplicables a las marcas abarca del artículo 87 al 98 bis-9,

relativas a la constitución de las marcas y, del 113 al 155, relativo al registro marcario y licencias de uso o franquicia, así como los casos en que procede la nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca.

Dentro de las reformas realizadas a la ley en la materia por lo que compete a las marcas, encontramos la adición del procedimiento de oposición al registro de una marca, contenido en el artículo 120 de la ley en cita, el cual había sido abrogado en 1994. Esta nueva reforma permite que aquellos que consideren que están dentro de los supuestos planteados en los artículos 4 y 90 de dicha ley, pueden presentar su oposición dentro del plazo de un mes, una vez que surta efectos la publicación en gaceta del IMPI de la solicitud de la marca respectiva, y transcurrido ese mes, a su vez se publicara el listado de oposiciones a registros marcarios para que los solicitantes de dichas marcas hagan las manifestaciones que consideren pertinentes, dentro del plazo de un mes siguientes a la puesta en circulación en gaceta de dicho listado. Tales manifestaciones serán tomadas en consideración en el periodo de examen de fondo de la marca.

Así mismo, dicha ley, establece disposiciones generales relativas al procedimiento de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa ya sea de oficio o a petición de parte de quien tenga interés jurídico; las inspecciones realizadas por tal institución a fin de corroborar el debido cumplimiento de las disposiciones de la ley en cita; las infracciones a esta normatividad con sus respectivas sanciones administrativas, y; los delitos en que se incurre por violar las disposiciones de este cuerpo legal. Así el Código Federal de Procedimientos Penales tipifica como delitos graves en su artículo 194, fracción VII, los delitos contemplados en las fracciones II y III del artículo 223 de la LPI, respecto a la falsificación de las marcas protegidas, ya sea mediante la producción, almacén, transporte, introducción al país, distribución o venta, en forma dolosa y con fin de especulación comercial de éstas. Tratándose del procedimiento de declaración administrativa contemplado en ésta Ley, aplica supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Para la mejor aplicación de la Ley en comento, se cuenta con el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2016. En esta normatividad, se regulan los requisitos que deben cumplir todas las solicitudes o promociones que se presente ante el IMPI y demás asuntos que no regule la ley de la materia. En lo que concierne a las marcas, su regulación se encuentra prevista en el Título tercero denominado De las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, que comprende del artículo 53 al 67. En los demás artículos restantes prevé disposiciones aplicables a las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, así como el procedimiento administrativo, la inspección y vigilancia que realiza el IMPI, y las sanciones aplicables a las infracciones contenidas en la LPI.

Aunado a estas normatividades, encontramos otras leyes aplicables a la materia, como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es de aplicación supletoria a la Ley de Propiedad Industrial en lo concerniente a los trámites administrativos que de ésta emanen.

El Código de Comercio, en el tema que nos concierne, es de suma importancia, en virtud de que regula la actividad comercial leal entre comerciantes, al disponer en su artículo 6 bis, que tales actividades deben realizarse de acuerdo a los usos honestos en materia industrial y comercial, para evitar la realización de actos de competencia desleal, que como prevé tal artículo son:

- I. Creen confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de otro comerciante;
- II. Desacrediten mediante aseveraciones falsas, el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de otro comerciante;

- III. Induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, o
- IV. Se encuentren previstos en otras leyes.

Tales prácticas desleales, son de gran interés en materia de marcas, en razón de que, al ser uno de los fines de ésta el distinguir productos o servicios de una empresa de los de otra empresa competitiva, es menester que a la hora de que la autoridad administrativa encargada de examinar la procedencia de su registro, valore si dicha marca no causa confusión o induce a error respecto a la procedencia de la misma, que pueda obtener alguna ventaja económica, desprestigiar o diluir el carácter distintivo de una marca de renombre, que como se ha estudiado, cualquiera de estas circunstancias pudiese relacionar dos marcas de distintos titulares, sin que medie algún vínculo entre ambos, y como lo dispone el artículo 90 fracción XV tales circunstancias, impiden la procedencia del registro de la una marca, en razón de que las mismas, se considerarán actividades prohibidas en la práctica de competencia leal entre comerciantes.

Otros ordenamientos aplicables en el ámbito procedimental para el registro de marcas, por lo que respecta al área designada por el IMPI para el examen de procedencia de registro de una marca, son el Reglamento y el Estatuto Orgánico del dicho Instituto en los que se establece la estructura orgánica del mismo, señalando a la Dirección Divisional de Marcas, como el área encargada de tal función, la cual se encuentra integrada de la siguiente manera (arts. 3 fracción V inciso b) y 5 fracción V inciso b), del Reglamento y Estatuto del IMPI, respectivamente):

- i. Subdirección Divisional de Procesamiento Administrativo de Marcas;
 - Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos;
 - Coordinación Departamental de Archivo de Marcas;

- ii. Subdirección Divisional de Examen de Signos Distintivos A;
 - Coordinación Departamental de Examen de Marcas A;
 - Coordinación Departamental de Examen de Marcas B;

- iii. Subdirección Divisional de Examen de Signos Distintivos B;
 - Coordinación Departamental de Examen de Marcas C;
 - Coordinación Departamental de Examen de Marcas D;

- iv. Subdirección Divisional de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas;
 - Coordinación Departamental de Resoluciones Jurídicas de Signos Distintivos;
 - Coordinación Departamental de Conservación de Derechos.

No siendo menos importante, es aplicable a su vez las disposiciones contenidas en los Tratados Internacionales aplicables a las marcas en los que México es parte, ya indicados en el capítulo concerniente a tales tratados.

En resumen, los ordenamientos jurídicos positivos aplicables en materia de marcas son:

- Ley de Propiedad Industrial;
- Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial;
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
- Código Federal de Procedimientos Penales;
- Código Federal de Procedimientos Civiles;
- Código de Comercio;
- Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
- Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

- Tratados Internacionales en los que México es parte (señalados en el capítulo segundo)

VIII. Disposiciones administrativas vigentes.

Las normas administrativas aplicables al derecho de marcas, son aquellas emitidas por el Director General del IMPI para la debida interpretación y funcionamiento del sistema de marcas en México. Así, tenemos los siguientes acuerdos emitidos por dicho Instituto relativos a las marcas.

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este acuerdo dispone las formas de presentación de los anexos que acompañen a la solicitud, así como los formatos oficiales que deberán utilizarse dependiendo el trámite que se desee presentar, cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2017.

Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2016, se emite con la finalidad de unificar y por consiguiente, abrogar el Acuerdo por el que se establece los plazos máximos de respuesta a los tramites ante el IMPI y el Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el IMPI. Considerando lo anterior se establece en el Capítulo Cuarto denominado Del Examen de Forma de las Solicitudes de Registro de Marca, Aviso Comercial y Publicación de Nombre Comercial, que comprende del artículo 17 al 22, que como plazo para dar respuesta al examen de forma de solicitudes de marca de 4 meses, con independencia de los plazos señalados en la respectiva LPI y su Reglamento. A su vez determina el plazo de 3 meses para comunicar la conclusión del examen de forma de que se trate, una vez recibida la contestación del requerimiento respectivo, en su caso. Para el examen de fondo se prevé un

plazo de 3 meses para requerir al promovente cuando sea necesario, y una vez contestado, tendrá un plazo de seis meses para resolver la procedencia del mismo. Para el caso de no haber requerimiento alguno para la solicitud, se establece un plazo de seis meses para concluir el trámite.

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el uso del Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en los tramites que se indican. En este acuerdo cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2016, establece los requisitos que deben cumplir los solicitantes de algún registro mediante esta vía, así como las condiciones a las que quedan sujetos al optar por este medio.

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. Este acuerdo es un instrumento adicional emitido por el IMPI para la debida interpretación y aplicación del Arreglo de Niza respecto a la clasificación de productos y servicios para el registro marcario.

En dicho acuerdo se establecen las reglas a seguir para determinar la clasificación de los productos y servicios de manera clara y precisa con base en la disposiciones contenidas en la Lista Alfabética de la Clasificación Internacional, en la descripción de los Títulos de las Clases, en la Lista Complementaria de Productos y Servicios que para el efecto emita el Instituto, o en las reglas establecidas en las Observaciones Generales de la Clasificación Internacional.

Cuando los productos o servicios que se deseen distinguir, no se encuentren enlistados en ninguna de las disposiciones antes mencionadas, el solicitante podrá adjuntar a dicha solicitud un explicación concisa de tales

productos o servicios complejos, la cual no formará parte de la descripción contenida en el título de registro. Asimismo establece qué expresiones y términos son aceptables y cuáles no, para la descripción precisa de los productos o servicios de que se trate.

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En este instrumento se establece las disposiciones normativas a que estará sujeta cualquier trámite relacionado con el Protocolo de Madrid, requisitos de presentación de la solicitud de registro internacional; los plazos para subsanar cualquier irregularidad en la presentación de dicha solicitud, que contará con el plazo adicional contemplado en el artículo 122 bis de la LPI y, en caso de no dar contestación a los requerimientos, se tendrá por abandonado el trámite.

La solicitud internacional será presentada ante la Oficina Internacional por conducto del IMPI; determina la fecha de presentación; lo que procede tratándose de una solicitud internacional de marca en copropiedad o colectiva; los requisitos para que el titular de un registro internacional solicite la substitución de un registro nacional por uno internacional; el plazo con el que cuenta el IMPI para declarar la denegación provisional de la protección de una solicitud internacional, que será de dieciocho meses; la vigencia del registro internacional que será de diez años renovables por períodos iguales; el registro internacional es independiente de la solicitud base o registro base, una vez transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional.

En caso de que se cancele un registro internacional, el titular de éste, podrá dentro de los tres meses siguientes a la cancelación del registro internacional, solicitar ante el IMPI su transformación en una solicitud de registro de marca nacional; así mismo establece que, el titular de un registro internacional que

solicite extensión de protección en México, deberá solicitar directamente ante el IMPI la inscripción de licencia de uso de marca cuando proceda, cumpliendo con los requisitos señalados en la LPI y su Reglamento; tales inscripciones realizadas en solicitudes o registros nacionales basadas en una solicitud o registro internacional, no surtirán efecto en el Registro Internacional.

IX. Signos constitutivos de marcas.

De acuerdo a la LPI en su artículo 89 (estudiado en el apartado correspondiente a la clasificación de las marcas), los signos que pueden constituir una marca son los siguientes:

- 1) 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;
- 2) Las formas tridimensionales;
- 3) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente (art. 90); y
- 4) El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

“Por lo que respecta a las denominaciones y figuras visibles, cualquier palabra puede emplearse y ser registrada como marca; las denominaciones pueden referirse a cosas existentes o tratarse de términos fantasiosos, carentes de significado”¹¹⁴; palabras extranjeras o extranjerizantes, siglas, marcas cuyo registro ha caducado, e incluso diseños o etiquetas, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y se diferencien de otras marcas ya registradas.

114. Jalife Daher, Mauricio, op. cit., nota 91, p. 119.

Las formas tridimensionales hace alusión a las características intrínsecas que poseen todo cuerpo con volumen: altura, anchura y profundidad. Así, pueden registrarse como marcas, los envases, envoltorios, empaques, formas o presentación de los productos; estas deben de ser estáticas y no debe de tratarse de la forma usual de los productos derivada de su propia naturaleza o función.

Los nombres comerciales si bien, se encuentran regulados en apartado distinto al de las marcas, cuyo uso es aplicable a una empresa o establecimiento mercantil y, que a diferencia de las marcas, los nombres comerciales no requieren registro, pudiendo solicitar la publicación del mismo en la Gaceta del IMPI, éstos pueden utilizarse y registrarse como marca de servicio. En cuanto a las denominaciones o razones sociales, para obtener protección de derechos de propiedad intelectual, es menester que estas se registren a través de una marca o nombre comercial, en virtud de que de lo contrario, no adquiere ningún derecho de uso exclusivo ni impide que terceros se apropien de tal denominación como marca.

Por lo que hace al nombre propio de una persona física, suele ser muy común registrarla como marca, incluyendo los apellidos de las personas ya que es un medio natural de asociación entre bien y titular.

X. Signos no constitutivos de marcas.

Si bien, en el artículo 90 de la LPI, se establece que signos no son registrables como marca, hemos visto que derivado del mismo, también se deduce que signos, previa condición, si pueden utilizarse como marca. Así, enfocándonos en lo que no se pueden registrar como marca, tal disposición establece lo siguiente:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

- I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresen de manera dinámica, aun cuando sean visibles;
- II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;
- III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial,
- IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;
- V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.
- VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;
- VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;
- VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad

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

- IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;
- X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;
- XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
- XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;
- XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones o 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;
- XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar;

- XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:
- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
 - b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
 - c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
 - d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.
- Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea el titular de la marca notoriamente conocida y,
- XV bis. Las denominaciones figuras y formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.
- XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y
- XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante

Al respecto Mauricio Jalife Daher, establece que las causas que determinan que un signo no sea susceptible de ser registrado como marca, se pueden englobar conforme a los criterios siguientes:¹¹⁵

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

Como hemos visto aquí, no todos los signos pueden ser utilizados como marcas, ya sea por falta de distintividad, originalidad, por ser complejos o banales, o por ser animados, dentro del cual como vimos en el capítulo tercero, nuestra legislación excluye tanto a los hologramas, como a los signos no visibles tales como los sonoros, olfativos, gustativos y táctiles, signos que hoy en día se han reconocido como marcas en diversos países, así como en los tratados internacionales relativos al registro marcario.

XI. Procedimiento de registro de marcas.

Una vez visto lo que es una marca, las funciones que tiene, los elementos que la constituyen, los principios por los que se rige la procedencia de su registro, así como su naturaleza, y los signos que pueden y no pueden registrarse como marca, estudiaremos el aspecto procedimental de su registro, desde su solicitud hasta la obtención del título de registro marcario. El registro de marcas consta de dos etapas; en la primera se hace un examen de forma, para verificar que contenga todos los documentos legales necesarios para su registro y, la segunda,

115. Jalife Daher, Mauricio, op. cit., nota 91, p.136.

consta de un examen de fondo, en la que se analiza la idoneidad y procedencia del signo que se desea registrar como marca.

1. Requisitos de forma.

La LPI como antes se mencionó, establece en los artículos del 113 al 121 los requisitos de forma que toda solicitud de registro de marca debe cumplir, así mismo y para completar tales requisitos en el Reglamento de dicho cuerpo jurídico, se señalan ciertas formalidades de presentación de la solicitud. Así mismo, el IMPI, organismo público encargado de administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país, también ha emitido diversos acuerdos para regularizar los trámites de registro de marcas, tanto nacionales como internacionales, mismos que ya han sido previamente citados.

Dentro de las formas de presentación de solicitudes o seguimiento de trámites, que permite nuestra legislación encontramos la física o en línea, que a continuación se describen.

Solicitud física de registro de marca.

Los requisitos de forma para la presentación de la solicitud de marca de conformidad con los ordenamientos legales y administrativos antes mencionados y abarcados en el apartado correspondiente en este capítulo, son los siguientes:

A) Llenar formato oficial de solicitud de registro de marca (titulado SOLICITUD DE REGISTRO O PUBLICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS, formato IMPI-00-001 requerido en el artículo 5° frac. II del RLPI) preferentemente a través de la plataforma de Marca en Línea disponible en <https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/rduml2>, o por medio de los formatos disponibles en formato Word y PDF editable visibles en la página oficial del IMPI www.impi.gob.mx, presentándose por duplicado y señalando:

- I. El tipo de solicitud que desea realizar, es decir, si se trata de un registro de marca tradicional, colectiva, aviso comercial o nombre comercial (estas últimas, son otras figuras contempladas en la LPI como hemos estudiado);
- II. Asentar los datos del solicitante: nombre, nacionalidad y domicilio del mismo (art. 113 frac. I de la LPI);
- III. Dejar en blanco los recuadros de la parte superior del formato que indican que son de uso exclusivo del IMPI;
- IV. Anotar el tipo de marca donde corresponda (113 frac. II de la LPI);
- V. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional (art. 5° frac. IV de la RLPI);
- VI. En su caso, fecha de primer uso, o bien, indicar en el recuadro correspondiente no se ha usado (art. 113 frac. III de la LPI);
- VII. Indicar la clase de productos o servicios para los que aplicará la marca de acuerdo a la Clasificación de Niza, así como la descripción de los mismos, agregando los anexos correspondientes (art. 113 frac. IV de la LPI);
- VIII. Tratándose de una marca mixta, indicar la denominación de la misma, la cual debe coincidir con la parte nominativa de su etiqueta; para el caso de no ser una marca mixta, se deberá dejar en blanco del apartado correspondiente;
- IX. En el recuadro que indica que se reproduzca el signo distintivo a proteger, tratándose de marcas innominadas o mixtas se deberá de adherir o imprimir su la imagen, la cual no debe ser mayor de 10 x 10 cm, ni menor a 4 x 4 cm, y en caso de contar con denominación, deberá coincidir con la plasmada en el rubro señalado con antelación; para las marcas tridimensionales se deberá adherir la impresión fotográfica o el dibujo en los tres planos de manera nítida (anchura, altura y profundidad) con las medias antes señaladas, y sus imágenes no deben describir la funcionalidad del producto ni

mostrarse las partes por separado, sino la figura integral vista por 3 lados; para las marcas nominativas, solo se deberá plasmar la denominación de ésta sin tipografía estilizada y en color negro;

- X. En el apartado de Leyendas y/o figuras no reservables se deberá anotar para el caso de marcas innominadas, mixtas o tridimensionales, las palabras y/o figuras que aparezcan en el signo distintivo y que no se reserva la protección, las cuales no podrán engañar o inducir a error al consumidor; sin embargo, si podrán aparecer denominaciones que no constituyan una marca, siempre y cuando se especifiquen en este recuadro;
- XI. Para el caso de contar con un establecimiento, se debe anotar en el apartado correspondiente, el domicilio del mismo; y si se señala que ya se ha usado el signo, es obligatorio señalar el establecimiento;
- XII. Si se desea reclamar alguna fecha de prioridad derivada de otra solicitud de registro presentada con anterioridad en el extranjero, se deberá señalar en el apartado correspondiente, a fin de que tal fecha se le reconozca en México. Para que sea procedente la fecha de prioridad se deberá realizar dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países y se deberá hacer constar el país de origen y la fecha de presentación de solicitud en dicho país, no pretendiendo aplicarse a productos o servicios adicionales contemplados en el extranjero y cumpliendo con los requisitos necesarios dentro de los tres meses posteriores a la presentación de solicitud (art. 117 y 118 de la LPI);
- XIII. Asimismo, debe asentarse nombre y firma del solicitante o mandatario para tener validez la solicitud (art. 180 de la LPI y 5° frac. I del RLPI), en caso omiso, se desechará de plano, así como lugar y fecha de la solicitud. Para el caso de que la solicitud la realice el representante o apoderado legal del interesado, deberán agregarse

- los documentos legales que acreditan tal carácter (art. 5° frac. VIII del RLPI);
- XIV. Todas las solicitudes deberán redactarse en idioma español, debidamente requisitado y firmado en todos sus ejemplares, y en su caso, ir acompañadas de su traducción al español (art. 179 de la LPI y 5° frac. VII);
 - XV. Deberá agregarse los comprobantes de pago de las tarifas correspondientes al estudio de solicitud, registro de expedición del título, y los ejemplares de la marca cuando sea innominada, mixta o tridimensional (art. 114 de la LPI y 5° frac. VI del RLPI), en el Formato Electrónico de Pagos por Servicios (FEPS) en original y copia;
 - XVI. Los documentos provenientes del extranjero deberán acompañarse de su legalización o apostilla correspondiente,
 - XVII. Para el caso de una solicitud de registro de Marca Colectiva o en cotitularidad, deberá acompañarse del documento que contenga sus Reglas de Uso (art. 97 de la LPI);
 - XVIII. Las hojas adicionales deberán ser legibles y contener los datos del expediente en estudio.

Esta solicitud deberá ser presentada con todos sus anexos en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas del IMPI.

Solicitud en línea de registro de marca (Marca en Línea).

Por otro lado, la solicitud de registro también puede presentarse en línea en la sección Marca en Línea contenida en la página del IMPI en la siguiente dirección: <https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/rduml2>, efectuando el pago correspondiente en el portal PASE (Portal de Pagos y Servicios Electrónicos) en: <https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/>.

Para tal efecto, el solicitante, apoderado o representante legal debe de cumplir con los requisitos señalados en el *Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el uso del portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en los trámites que se indican, a saber:*

- I. Registrarse en el PASE, para lo que el IMPI proporcionará un nombre de usuario y contraseña personal para su acceso;
- II. Contar con la FIEL autorizada, válida, vigente y no revocada, emitida por el Sistema de Administración Tributaria, (SAT) de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Para el envío de las solicitudes a través de este sistema, los usuarios deberán firmar electrónicamente con la FIEL, y ésta deberá corresponder a una persona física, cuando la solicitud se realice a través del apoderado o representante legal. Una vez realizada la solicitud, el IMPI enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada por el usuario, el acuse de recibo electrónico generado por la solicitud realizada.

Los documentos anexos producirán los mismos efectos que los firmados autógrafamente siempre que:

- El solicitante o responsable autorizado manifieste bajo protesta de decir verdad, que los documentos anexos a la solicitud son originales o copia certificada;
- Se encuentran digitalizados en formato PDF (Portable Document Format);
- Se remitan de forma legible;

- Los ejemplares de la marca innominada, tridimensional o mixta; dibujos, gráficos o fotografías que se acompañen a las solicitudes deberán presentarse en formato GIF (Graphic Interchange Format).

El trámite de las solicitudes podrá llevarse a cabo a través de este sistema, siempre que el solicitante o mandatario manifieste su conformidad, por lo que la presentación de la solicitud y conclusión de la misma, incluyendo promociones, notificaciones que realice el IMPI, así como los pagos de las tarifas correspondientes podrán efectuarse por esta vía.

Ahora bien, ya que se cuenta con el registro en el PASE, el usuario podrá iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña para acceder al servicio electrónico de Marca en Línea del IMPI. Para lo que también es necesario contar con otros requisitos de carácter técnico tales como:

- Exploradores: Mozilla Firefox versión inferior a 51; o bien el Sea Monkey;
- Software: Java versión 1.6 o superior;
- Tener una cuenta bancaria, habilitada para realizar transferencias electrónicas en: SCOTIABANK, BANAMEX. BANCOMER y HSBC.

Una vez ingresado a la opción de Marca en Línea, para comenzar con el llenado de solicitud, se debe ingresar con su nombre de usuario y contraseña, una vez ingresado se debe elegir la forma de presentación de solicitud, esto es, si será física o en línea (en este caso sería en línea), seguido de ello se debe introducir los datos correspondientes al llenado de la solicitud o promoción según sea el caso, efectuando el pago por transferencia electrónica, firmando electrónicamente con la FIEL.

Para tener más claridad respecto a los pasos a seguir puede consultarse la Guía de usuario para el Registro de Marcas, Avisos y Publicación de Nombres

Comerciales, así como el Instructivo para el trámite de la Solicitud de Registro o Publicación de Signos Distintivos en Línea, visibles en las siguientes direcciones: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54262/GDU_Marcas.pdf, y http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196070/Instructivo_presentacion_Solicitud_Registro_Publicacion_Signos_Distintivos_li_nea.pdf, respectivamente. En el instructivo en comento se indican los siguientes pasos a seguir:

Se distingue de entrada si se capturara una solicitud o una promoción, en el caso que nos atañe, hare referencia al llenado de una solicitud. Así, el primer paso es la captura de los datos correspondientes en el apartado “Mis solicitudes”, en el que se debe seleccionar lo siguiente:

- 1) Tipo de solicitud que se desea registrar: marca tradicional, marca colectiva, aviso comercial o nombre comercial.
- 2) Tipo de marca: nominativa, innominada, mixta o tridimensional. Para el caso de las innominadas o mixtas con diseño o logotipo, se deberá seleccionar la opción “Buscar logotipo” para adjuntar la imagen en formato .GIF y no pesar más de 100 KB;
- 3) Denominación: para el caso en el que la marca cuente con una denominación;
- 4) Leyendas y Figuras no reservables: señalando las palabras que aparezcan en el ejemplar del signo distintivo solicitado y cuyo uso no se reserva. Para el caso de las figuras se deberá adjuntar en formato .PDF menor a 10 MG, en el apartado de “Anexos”.
- 5) Datos del solicitante: se deberá llenar los datos de quien será el titular de la solicitud. En caso de que exista más de un solicitante, se debe repetir el mismo procedimiento. En el acuse de recibo solo aparecerán los datos del primer interesado agregado.

- 6) Fecha de primer uso: cuando la marca ya se ha usado, en caso contrario se deberá marcar el recuadro de “No se ha usado”, señalando además la ubicación del establecimiento, si se cuenta con uno;
- 7) Selección de Clase: en esta sección se deberá señalar los productos o servicios que se desea distinguir con la solicitud;
- 8) Lista Alfabética de Productos o Servicios: en esta sección se puede elegir por “Clase” o por “Producto/Servicio”. Si se elige el criterio Clase, deberá seleccionar una “Clase” de la cual elegirá los productos o servicios a proteger. Una vez seleccionada la clase, se desplegará en pantalla todos los productos o servicios incluidos en ella según la Clasificación de Niza y la Lista Complementaria de Productos o Servicios, debiendo seleccionar los productos o servicios que se desea proteger. Si se elige el criterio de “Productos o Servicios”, la búsqueda se hará por los productos o servicios proporcionados al sistema que contengan las palabras buscadas con independencia de la clase en la que se encuentren, teniendo en cuenta que solo se pueden seleccionar los productos o servicios de una misma clase.
- 9) Títulos de la Clase (Head Class): en esta opción se despliegan los rubros generales de las 45 clases de la Clasificación de Niza, seleccionando uno de ellos;
- 10) Descripción libre: aquí deberá seleccionarse la Clase en que se ubican los productos o servicios y describirlos en el recuadro que aparece de manera clara y precisa, debiendo pertenecer a una misma clase los productos o servicios que ampara la marca.
- 11) Nombre del firmante y domicilio para notificaciones: aquí aparecen los datos del firmante tomados automáticamente del

usuario que se registró ante el Instituto, debiendo firmar con la FIEL.

- 12) Prioridad: solo para el caso de contar con fecha de prioridad, deberá llenar los datos que se le requieran, pudiendo ingresar hasta 3 datos de prioridades.
- 13) Anexos: para el caso de que se requiera agregar documentos se debe guardar primero la solicitud para que se habilite esta opción, en la que se indicara cuáles son los anexos obligatorios y cuales los opcionales, manifestando bajo protesta de decir verdad que cuenta con todos los documentos anexados en original o copia certificadas, y dando clic en el botón "Guardar archivos anexos". Los documentos deben estar en formato ".PDF".
- 14) Vista previa: aquí se puede visualizar los datos capturados para su verificación, y en caso de error, modificarlos antes de finalizar la captura.
- 15) Guardar: en este apartado una vez guardada la solicitud correctamente, se puede acceder en cualquier momento a ella a través del botón "Solicitudes en Preparación", contenida en el menú "Mis solicitudes".
- 16) Finalizar captura: una vez llenado todo el formato de solicitud electrónicamente, se teclea esta opción, dando clic en la opción "Aceptar".
- 17) Pago de una solicitud: una vez finalizado el trámite, se remite automáticamente al Portal de Pagos y Servicios Electrónicos del IMPI, en la que se deberá elegir la opción "Agregar a carrito", para luego optar por la confirmación de datos, que si es correcta, se elige la opción "Continuar". Luego aparecerá un mensaje de que se ha generado un folio de pago, el cual deberá aceptar para proceder a seleccionar la forma de pago, ya sea vía electrónica o imprimiendo la línea de captura

correspondiente. Para continuar se procede a firmar la solicitud dando clic en la opción “Solicitudes en preparación”.

18) Firma de la solicitud: en este apartado se da clic en la opción “Firmar documento” con la FIEL únicamente de personas físicas. Una vez firmada, se asigna el número de expediente correspondiente.

19) Tablero Electrónico: en esta sección se puede consultar el acuse electrónico en la opción “Solicitudes enviadas”.

Con la última reforma realizada al Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el uso del Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en los trámites que se indican, se puede llevar a cabo todo el trámite de solicitud de registro de marca, entre otros, de forma electrónica, recibiendo las notificaciones en línea, así como presentando promociones por la misma vía.

Solicitud internacional de registro de marca

Para el registro de una marca a través de la presentación de una sola solicitud internacional se requiere llenar el formulario oficial, el cual es de uso obligatorio. En México, sólo se puede usar el formulario MM2, emitido por la Oficina Internacional de la OMPI, mecanografiado y en español, es decir, que no admite solicitudes llenadas a mano, tal formato puede encontrarse en la página oficial de la OMPI, sección Sistema de Madrid, opción Formularios, consultable en la siguiente dirección: <http://www.wipo.int/madrid/es/forms/>, en el cual se puede visualizar dicho formulario en tres versiones: documento Word, formato PDF y PDF Editable, pudiendo también acceder desde la página del IMPI, sección Servicios que ofrece el IMPI/Formatos, en la opción Formato Petitorio del Sistema de Madrid, en la siguiente dirección: <http://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-imp-formatos?state=published>.

Asimismo, en la sección Sistema de Madrid, del sitio web de la OMPI, se encuentra el formulario MM2.INF, cuya última revisión fue en febrero de 2012, consultable en la siguiente dirección: http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/forms/docs/form_mm2_inf.pdf, la cual, contiene notas explicativas sobre el formulario oficial de solicitud MM2, el cual da la opción a las Oficinas de cada Estado de elaborar su propio formulario siempre y cuando tengan el mismo contenido que el emitido por la OMPI. La redacción de los formularios deberán presentarse ya sea en idioma español, inglés o francés.

Para presentar una solicitud internacional de marca, la OMPI ha diferencia los requisitos básicos para poder acceder a esta vía, consultables en la siguiente dirección: http://www.wipo.int/madrid/es/how_to/file/requirements.html, los cuales para una mejor comprensión son:

- I. Ser nacional o tener una empresa o domicilio en un Estado Parte u Oficina de Origen;
- II. Que exista una solicitud o registro previo de la marca en la Oficina de Origen, o mejor dicho, solicitud base o registro base.

Para el llenado de solicitud internacional en México, el IMPI basado en los lineamientos emitidos por la OMPI, y obtenidos mediante el curso “Llenado de una Solicitud Internacional de Marca” impartido por el IMPI el 10 de marzo de 2014, establece lo siguiente:

Para el llenado de la solicitud se debe ocupar el formato MM2 emitido por la OMPI, señalando la Oficina de Origen, esto es, la Oficina en donde se presentó la primera solicitud base o registro base, indicando el nombre del Estado de la Oficina de Origen, el nombre del solicitante, sea persona física o moral; si es persona física debe asentarse tal y como lo usa habitualmente; tratándose de persona moral debe anotarse su denominación completa. Si se usan caracteres no

latinos, deberán transcribirse a caracteres latinos conforme al sistema fonético del idioma de la solicitud.

Indicar dirección del solicitante, así como la dirección para recibir comunicaciones; en caso de solo señalar la del solicitante, ahí es a donde se enviara cualquier correspondencia relativa a su solicitud; además se debe proporcionar número de teléfono y dirección de correo electrónico para contactarse con el solicitante. Señalar el idioma preferido para los comunicados, independientemente del elegido en la solicitud.

Anotar la nacionalidad del o los solicitantes, si son personas físicas, o el país en que se constituyó junto con la razón social si es persona moral. Si hay varios solicitantes se deben anotar sus datos en hojas complementarias.

Tratándose de la legitimación para presentar una solicitud, en el apartado correspondiente se debe anotar la nacionalidad, domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en México, según la legislación nacional. Cuando la dirección en la casilla 1 no se encuentra en México y se reivindica domicilio o establecimiento, se debe proporcionar la dirección del domicilio o establecimiento en territorio nacional. Se puede marcar más de una casilla cuando proceda. Cuando haya más de un solicitante, cada uno de ellos debe estar legitimado para presentar la solicitud en México y todos deben ser cosolicitantes o cotitulares de la marca de base ante el IMPI. La OMPI no requiere documentación complementaria, pero el IMPI podría hacerlo de conformidad con sus leyes, reglamentos y prácticas (ejemplo: reglas de uso).

En el apartado correspondiente a la representación ante la Oficina Internacional, la OMPI no requiere requisitos especiales para ser mandatario. Puede haber un mandatario para cada solicitud internacional; los miembros de una firma de abogados pueden actuar como representantes. Un nuevo nombramiento, cancela el nombramiento anterior. Los nombramientos pueden cancelarse a

petición del titular o del mandatario en cualquier momento. Los efectos en las comunicaciones enviadas exclusivamente al mandatario, tienen los mismos efectos que si se hubieran enviado al solicitante o titular. El mandatario puede firmar una comunicación o efectuar cualquier acción procedimental en lugar del solicitante o titular. Se debe indicar si se desea recibir comunicaciones electrónicas, señalando la dirección electrónica.

En el apartado de solicitud de base o registro base, se debe anotar el número y fecha de solicitud de base o número y fecha de registro base. En este apartado aplica el principio de triple identidad referente al titular, marca y alcance de la protección. Cuando haya más de una solicitud/registro de base de una sola clase, se debe indicar ante el IMPI, la más antigua en este punto y las restantes en hojas complementarias.

En lo que respecta a la reivindicación de prioridad, se deben anotar los datos requeridos. La solicitud puede ser reivindicada conforme al artículo 4 del Convenio de París. La reivindicación puede basarse en una o varias marcas o solicitudes de base, pero debe realizarse expresamente cuando sea más de una solicitud. La reivindicación puede ser respecto a determinados productos o servicios y no respecto a todos.

En cuanto al apartado que se refiere a la descripción de la marca, la reproducción debe ser idéntica a la marca o solicitud de base, con la calidad suficiente para su registro, publicación y notificación. La reproducción de la marca debe caber en el recuadro correspondiente marcado como inciso a) de 8 cm x 8 cm. El recuadro b) solo se utiliza si la marca de base es un color y el color se reivindica. La marca puede aparecer mecanografiada, impresa, pegada, etc. La representación puede ser una vista isométrica, una notación musical, una notación química o una descripción en palabras. Las vistas isométricas deben aparecer en forma clara y caber en el recuadro. No se permiten representaciones no gráficas.

Las marcas en caracteres estándar, tienen efectos según las leyes nacionales, como por ejemplo los acentos. Si la marca cuenta con caracteres especiales o estilizado como tipos de letra, no se debe ocupar el recuadro. Los caracteres no latinos o números no arábigos no son caracteres estándar. Si señala el recuadro, la Oficina Internacional la suprimirá sino se trata de caracteres estándar. Para cualquier elemento figurativo, se aplica la Clasificación de Viena. La protección de un color o una combinación de ellos, se utiliza para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra y varía de acuerdo a la legislación de que se trate. La reivindicación del color aplica solo en el caso de que también se indicará en la marca de base o los colores ya estaban presentes en ella. Algunos ordenamientos requieren indicar en palabras los colores que se reivindican. Los estándares de clasificación de colores usados por sí solos no son suficientes.

En el apartado correspondiente a la reivindicación de colores, se puede añadir una clasificación estándar internacional de colores, como la PANTONE (perteneciente a la empresa Pantone Inc., y es el sistema de reproducción de color estandarizado, más utilizado por las industrias en todo el mundo para la identificación precisa del color, especificaciones de diseño, control de calidad y la comunicación), RAL (*Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung*, es un código que define un color mediante un conjunto de dígitos, originalmente la tabla RAL constaba de 40 colores y hoy en día la cifra asciende a 213 y los códigos se definen mediante 4 dígitos, el primero de los cuales define el rango de color), o NCS (es el Sistema de Color Natural o mejor conocido con sus siglas en idioma inglés NCS (Natural Colour System), el cual es un sistema de perceptiva cromática, publicado por el Instituto de Colores Escandinavos en Estocolmo, cuyo nombre es una marca registrada de Skandinaviska AB Färginstitutet; dicho sistema escribe los colores exactamente como los vemos, basándose en seis colores complementarios: blanco, negro, amarillo, rojo, azul y verde).

En el apartado correspondiente a la transcripción y traducción se utiliza cuando se trata de marcas que utilizan caracteres no latinos, números no arábigos o no romanos. La transcripción es la representación fonética de la marca en caracteres latinos; es decir, la marca tal como suene deberá reproducirse en caracteres latinos. Se recomienda suministrar una traducción, independientemente del idioma de la solicitud internacional; es opcional y tiene como fin anticipar a las peticiones de traducción de la Oficina de la Parte Contratante de que se trate, la Oficina Internacional no la verifica. Se debe señalar la casilla correspondiente cuando las palabras no tengan traducción.

Hay una sección para los tipos especiales de marcas, en la que se debe indicar que se trata de este tipo de marca cuando ya estaba presente en la marca de base. Los reglamentos de las marcas colectivas, de certificación o de garantía deben ser enviados directamente a las Oficinas designadas, cuando se exija. La descripción de la marca debe corresponder a lo que se establece en la marca base pero deberá de señalarse en el idioma en que se presente en la solicitud internacional.

Existe una sección para describir la marca, la cual solo se utiliza si la descripción aparece en la solicitud o en el registro de base. La Oficina Internacional no comprueba la exactitud de la descripción. Se registra tal cual aparece.

El recuadro de traducción y transcripción puede usarse para proporcionar información sobre otros tipos de marcas especiales, como los hologramas, marcas en movimiento, etc. (aunque este tipo de marcas no están permitidas en nuestra legislación). Este recuadro también puede usarse cuando haya varios elementos verbales o se utilicen caracteres estilizados. Sólo tiene efectos administrativas ante la Oficina Internacional y estos datos son utilizados para las notificaciones y correspondencia a fin de evitar errores por una mala interpretación en los caracteres estilizados que contengan una marca. No es necesario cuando se trate

de una marca en palabras, es decir, si se trata de una marca en caracteres estándar. Y sólo tiene efectos informativos y no legales.

En cuanto a la no reivindicación de la protección sobre ciertos elementos de la marca, la reivindicación es posible tanto si ésta se realizó en la solicitud o registro de base, como si no. No es obligatoria aun cuando se hiciera en la solicitud o registro de base. Si se incluye deberá aplicarse al registro internacional en su totalidad; la mención no podrá efectuarse exclusivamente respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas. Si la no reivindicación de protección guarda relación con elementos de la marca que están en caracteres o números no latinos o no arábigos, el solicitante deberá realizar una indicación como la siguiente: “Se renuncia a la protección del primer/segundo/ tercero [...] elemento verbal que figura en la marca” o “se renuncia a la protección de los elementos verbales que figuran en la marca bajo la forma de [...]”.

La indicación de los productos y servicios, debe corresponder con el alcance de la protección de la marca base. El alcance podría ser más restrictivo, pero nunca más amplio. Las indicaciones deben aparecer agrupadas en la clase apropiada según la Clasificación de Niza. La Oficina Internacional acepta encabezados de la clase, y no admite indicaciones como “todos los productos en la clase X”.

Existe una sección de limitaciones que sirve para especificar los productos o servicios dentro de una determinada clase o clases, o limitar el alcance de la protección en una Parte Contratante determinada o respecto a determinados productos o servicios en ciertas Partes Contratantes designadas.

La designación de las Partes Contratantes, se realiza marcando las casillas correspondientes. Cuando la Parte Contratante no esté disponible, su nombre puede mecanografiarse en el espacio facilitado en la parte inferior del recuadro.

Curacao (CW), Sint Maarten (SX) y las Antillas Neerlandesas (BQ) son territorios autónomos del Reino de los Países Bajos y pueden ser designados por separado.

Para designar a la Unión Europea, se puede presentar una reivindicación de antigüedad en el formulario MM17. Se debe indicar un segundo idioma de entre los idiomas oficiales en la UE. El segundo idioma se indica a efectos de la presentación de oposiciones y procedimientos de cancelación ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) por parte de terceros. Ante la ausencia de la indicación de un segundo idioma (o ante una indicación errónea) la EUIPO puede emitir una denegación provisional que deberá ser subsanada directamente ante la EUIPO.

Para designar a los Estados Unidos, debe usarse el formulario MM18 de declaración de la intención de usar la marca. El formulario debe cumplimentarse en inglés, al margen del idioma empleado en la solicitud. Cuando el formulario no se adjunte cumplimentado, la solicitud será considerada irregular. Si la irregularidad no se subsana en un período de dos meses, la designación de los Estados Unidos se tendrá por no hecha.

Al designar a países como Irlanda, Singapur o Reino Unido, la declaración de intención de usar la marca se presume, no es necesario anexar una declaración por separado.

Para designar a Cuba, Ghana y Japón, se cobran tasas individuales, pero estas tasas se deben pagar en dos partes, la primera parte, en la fase de presentación para el estudio, y la segunda parte, si se otorga la protección. La Oficina de que se trate, realizará una notificación para ese respecto.

Por lo que respecta a la firma del solicitante o mandatario. El solicitante no tiene la obligación de firmar el formulario de solicitud internacional, no obstante, la oficina de origen puede exigir o autorizar al solicitante que firme dicho formulario.

La firma puede realizarse mediante un sello o estar escrita a mano, impresa o estampada. A su vez, la Oficina Receptora de Origen realiza la correspondiente certificación de la solicitud señalando la identidad de la marca con la de la marca base, incluyendo indicación que la marca es de color, tridimensional, de sonido, colectiva o de garantía, la reivindicación de colores hecha en la marca base, o al menos, que esos colores están presentes; identidad del solicitante con el solicitante de la marca de base y legitimación del solicitante; identidad en el alcance de la protección solicitada, es decir, la lista de productos y servicios para la que se solicita la protección debe de estar comprendida en la lista de la marca o solicitud de base; la fecha en la cual la Oficina de Origen ha recibido la solicitud internacional; así como la fecha y firma de la Oficina de Origen al certificarla conforme a lo establecido.

La Fecha del Registro Internacional, es la fecha en la cual la Oficina de Origen certifica haber recibido la solicitud internacional, siempre que la misma haya sido recibida por la Oficina Internacional durante los dos meses siguientes a esa fecha y, no haya defectos, es decir, que no falte identidad del solicitante, ni partes contratantes designadas, una reproducción de la marca o la indicación de productos y servicios. Una solicitud defectuosa puede conservar la fecha de recepción si la Oficina de Origen hace llegar los elementos ausentes en ella dentro de los dos meses siguientes a esta fecha; en caso contrario, la fecha del registro internacional será aquella en la que estos elementos sean recibidos por la Oficina Internacional.

El pago de las tasas, se realiza conforme al cálculo del tipo de tasa. Si es un tasa de base, se paga 653 (CHF) francos suizos si la reproducción de la marca es en blanco y negro; 903 (CHF) francos suizos si hay una reproducción en color. Para las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo país de origen sea un País Menos Adelantado, de conformidad con la lista establecida por las Naciones Unidas (www.wipo.int/ldcs/en/country), 65 francos suizos si la reproducción es en blanco y negro y 90 francos suizos si hay una reproducción en

color. Tratándose de las tasas estándares, se pueden pagar tasas complementarias o individuales.

Para el pago de las tasas internacionales, se puede autorizar a la Oficina Internacional a cargar el importe de las tasas a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional, en donde la OMPI realiza la transferencia bancaria mediante un número de referencia y una tarjeta de crédito.

Una vez realizada la solicitud correspondiente (sea física, en línea o internacional) de conformidad con el artículo 121 de la LPI, la fecha de presentación de la solicitud de que se trate, quedará determinada siempre que se cumpla con los requisitos enunciados en los artículos 113 fracciones I, II y IV; 114; 179 y 180. La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

2. Requisitos de fondo

De acuerdo al artículo 122 de LPI y 19 del Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el IMPI, una vez concluido el examen de forma, se procede a realizar el examen de fondo correspondiente. En caso de que la solicitud o documentación no cumpla con los requisitos legales o reglamentarios, o exista algún impedimento o anterioridad de la marca, el IMPI dentro del plazo de 3 meses se lo notificara al interesado para que subsane estas irregularidades dentro del plazo de 2 meses, más 2 meses adicionales, y en caso de no hacerlo se tendrá por abandonada dicha solicitud. Si se da debida contestación por el interesado el IMPI tiene un plazo de 6 meses para emitir la resolución correspondiente respecto a la procedencia e improcedencia del registro de marca de que se trate.

Si en la contestación el interesado modifica o sustituye la marca, tendrá que sujetarse a un nuevo trámite de solicitud (art. 123 de la LPI). Si el impedimento de su registro 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 de registro, a petición de parte o de oficio, el trámite se suspenderá hasta que se resuelva dicho procedimiento (art. 124 de la LPI).

Satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se procederá a la expedición del título correspondiente. En caso de que se negara el registro, el IMPI comunicara por escrito al interesado, los motivos y fundamentos legales de su resolución (art. 125 de la LPI).

En caso de que el IMPI no emita ningún requerimiento a la solicitud o no se presente oposición alguna, el plazo máximo de conclusión del trámite será de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (art. 22 del Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el IMPI).

Las resoluciones sobre registro de marcas y sus renovaciones, deberán ser publicadas en la Gaceta del IMPI (art. 127 de la LPI). La marca deberá usarse dentro del territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo (art. 128 de la LPI).

El IMPI podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, en los casos enunciados en el artículo 129 de la LPI.

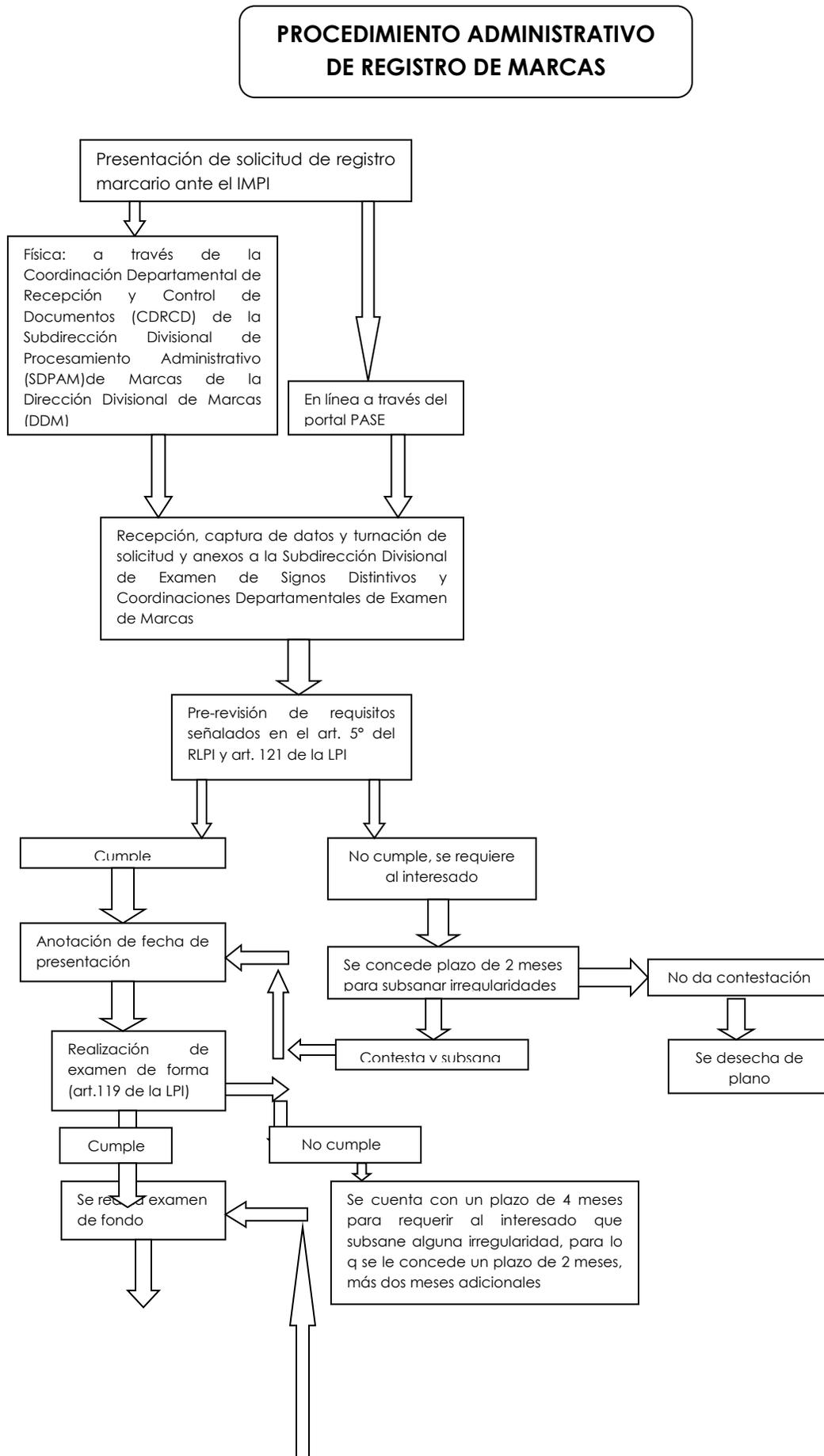
Cuando una marca no ha sido usada durante los tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usada durante los tres años consecutivos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad o que existan

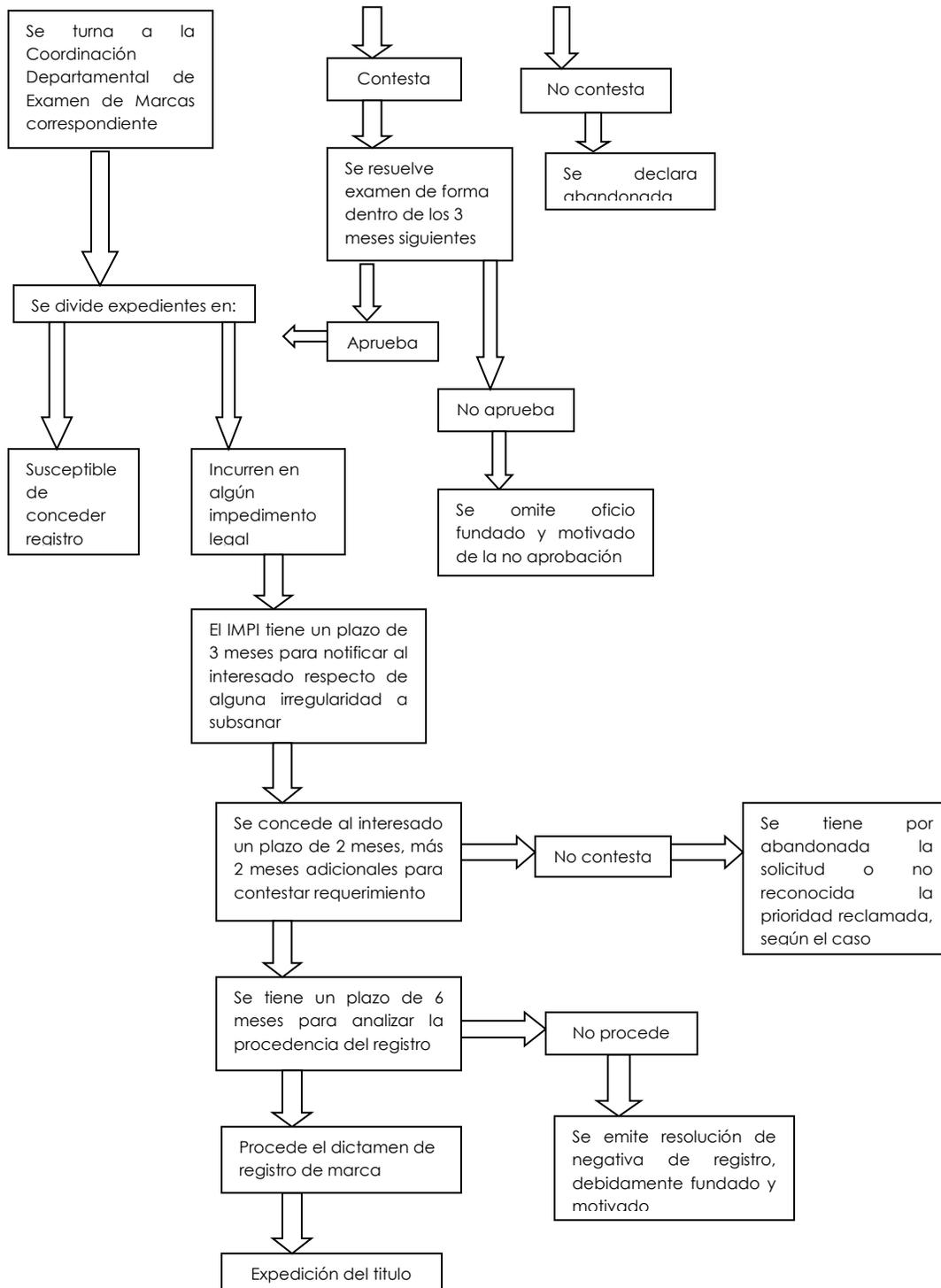
circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplica la marca (art. 130 de la LPI).

De acuerdo al artículo 131 de la ley en cita, la ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

La duración del registro de una marca, tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro (art. 95 de la LPI). 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 (art. 133 de la LPI). 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 al contemplado en el artículo 130 de la LPI, sin causa justificada.

3. Diagrama de flujo





CAPÍTULO CUARTO
PROPUESTA DE REFORMA A LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS
LEGALES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL REGISTRO
DE MARCAS EN MÉXICO

I. Regulación del registro de marcas sonoras y olfativas en otros países.

Muchos son los países que hoy en día regulan en su sistema jurídico marcario, el registro de marcas sonoras y olfativas, por lo que México no debe quedarse atrás en este gran avance en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, ya que esto implicaría un retraso en su sistema normativo.

En este sentido, a continuación mencionaremos la regulación del registro de marcas en algunos de los sistemas jurídicos de otros países.

1. Registro de marcas en Estados Unidos de América

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (en adelante se utilizarán sus siglas en inglés USPTO, por su denominación en dicho idioma United States Patent And Trademark Office), define a la marca de la siguiente manera:

A. Concepto de marca

“Una marca es un nombre. Una marca de fábrica o de servicio incluye cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo o cualquier combinación, destinados a ser utilizados para identificar y distinguir los productos y servicios de un vendedor o proveedor de las de los demás.”¹¹⁶

116. Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, Registro de marcas, (United States Patent and Trademark Office, USPTO) consultada el 25 de octubre de 2016 en: <http://www.uspto.gov/trademarks/basics/>

B. Tipos de marcas

En la definición de marca o marca de servicio en donde se utiliza una palabra, logo, frase o dispositivo usado para indicar el origen, calidad y propiedad de un producto o servicio; técnicamente se refiere a la marca que identifica un producto. Claramente diseños como el círculo de Mercedes Benz, o el diseño de PUMA pueden funcionar como marcas. Sin embargo, existen otros artículos que pueden ser protegidos como marcas, generalmente por la flexibilidad de la Ley Lanham, que permite el registro de un símbolo o dispositivo. Un símbolo o dispositivo pueden incluir cualquier significado capaz y conveniente para una persona, tales como sonidos, olores y formas.

Así dentro de los signos distintivos registrables en Estados Unidos de América, encontramos los siguientes:

- 1.- Eslogans, letras y números;
2. Términos exteriores;
3. Formas;
4. Vestimenta de comercio;
5. Color;
6. Fragancias, sonidos e imágenes en movimiento;
7. Diseños;
8. Títulos literarios en serie.

Por otro lado, los tipos de marcas registrables en éste país, son:

- a) Marca registrada
- b) Marca de servicio
- c) Marca de certificación y,
- d) Marca colectiva

C. Registros de marcas

EL registro de marcas está regido por la ley federal denominada Ley de Marcas de los Estados Unidos (conocida también como la Ley Lanham), ubicada en el 15 U.S.C. & 1051. Su registro está regulado de tal forma que en los 50 Estados de la Unión Americana no puedan ser registradas por la USPTO, ya que solamente son registrables en el Estado en el cual son usadas, esto es, su registro se realiza a nivel local o interestatal.

Los derechos de marca se pueden obtener mediante el uso de la misma en el comercio, sin embargo, el registro de la marca, otorga al titular ciertos beneficios, como el derecho exclusivo de uso de la marca en todo el país, aviso al público de la titularidad y salir listado en la base de datos en línea de la USPTO, interponer recursos ante una corte federal, entre otros.

Así el primer paso para registrar una marca en la USPTO, es elegir el signo que distinguirá los bienes y servicios que comercia, una vez hecho esto, se recomienda hacer una búsqueda en la base de datos de la USPTO, para verificar si hay registro alguno de una marca idéntica o similar a la que se desea registrar.

Habiéndose cerciorado de ello, se debe elegir el sistema a utilizar para la solicitud del registro, ya sea que se trate de un marca estándar, marca estilizada/diseño, o marca sonora, la cual se podrá presentar en papel o a través de internet usando el sistema de solicitud electrónica de marcas en la siguiente dirección <http://www.uspto.gov/teas>. Cuenta con dos opciones disponibles, como el Sistema Electrónico de Solicitud de Marcas regular (conocido también por sus siglas en inglés TEAS, por *Trademark Electronic Application System*) y Sistema Electrónico de Solicitud de Marcas plus, que permiten pagar mediante tarjeta de crédito, transferencia electrónica o con una cuenta de depósito USPTO existente, la diferencia entre una y otra es la cuota que paga, debiendo cumplir con ciertos requisitos.

En la solicitud se debe incluir el nombre del titular de la marca, dirección para la correspondencia, representación de la marca, bienes/servicios a los que identifica, cuota de presentación de la solicitud, bases para la presentación, muestras para las solicitudes basadas en uso, y la firma del solicitante.

Después de la USPTO determina si se ha cumplido con los requisitos de presentación mínimos, que de ser así, se le asigna un número de serie de solicitud y se envía a un examinador. Esto puede tomar varios meses. El examinador revisa la solicitud para determinar si cumple con todas las normas y leyes aplicables, e incluye todas las cuotas requeridas. El pago de las tarifas de presentación no serán reembolsados, incluso si se niega el registro por motivos legales. Una revisión completa incluye una búsqueda de marcas en conflicto y un examen de la solicitud por escrito.

Si el examinador decide que una marca no debe ser registrada, el examinador emitirá una carta explicando las razones de fondo de denegación y las posibles deficiencias técnicas o de procedimiento en la aplicación. Si sólo se requieren correcciones menores, el examinador puede ponerse en contacto con el solicitante por teléfono o correo electrónico (si el solicitante ha autorizado a la comunicación por correo electrónico).

Si el examinador envía una carta de la Oficina, el solicitante debe responder a la acción de la Oficina dentro de los seis meses de la fecha de envío de la actuación de la Oficina, o la solicitud será declarada abandonada.

Si el examinador no presenta objeciones a la inscripción, o si el solicitante supera todas las objeciones, el examinador aprobará la marca para su publicación en el "Boletín Oficial", una publicación semanal de la USPTO. La USPTO enviará un aviso de publicación al solicitante indicando la fecha de publicación. Después de la que la marca se publicó en el Boletín Oficial, cualquiera de las partes que cree que puede ser dañado por el registro de la marca, tiene 30 días a partir de la fecha de publicación, para presentar ya sea una oposición al registro o una

solicitud para extender el tiempo para oponerse. La oposición se lleva a cabo ante un tribunal administrativo dentro de la USPTO.

Si la marca se basa en el uso en el comercio, una matrícula extranjera, o una extensión de la protección de un registro internacional a los Estados Unidos bajo la Sección 66 (a), y ninguna de las partes presenta una oposición o solicitud de extender el tiempo para oponerse, la USPTO registra la marca y envía al titular un certificado de registro. Después de los registros de marca, el titular de la marca debe presentar documentos específicos para mantener el registro vivo.

Si la marca se publica en base a una intención de buena fe del solicitante de utilizar la marca en el comercio y no hay una oposición o solicitud de extender el tiempo para oponerse, la USPTO emitirá una notificación de asignación después de la fecha en que se publicó la marca. El solicitante tiene seis meses desde la fecha de la notificación de la asignación para:

1. Utilizar la marca en el comercio y presentar una declaración de uso; o
2. Solicite una extensión de seis meses de tiempo para presentar una declaración de uso (solicitud de prórroga).

Un aviso de la asignación es una notificación por escrito de la USPTO que una marca específica ha sobrevivido el período de oposición después de la publicación en el Boletín Oficial; esto no significa que la marca ha sido registrada todavía. Recibir una notificación de asignación es otro paso en el camino a la inscripción. Las notificaciones de asignación sólo se expiden para las aplicaciones que tienen una base de presentación de la intención de utilizar una marca en el comercio bajo la Ley de Marcas Sección 1 (b).

El solicitante tiene seis meses a partir de la fecha de envío de la notificación de la concesión para presentar una declaración de uso o presentar una solicitud de prórroga. Pueden presentarse más de una solicitud de prórroga, pero existe un límite en el número total de solicitudes de prórroga de los plazos permitidos y que deben ser presentadas dentro de los plazos establecidos.

Si el solicitante no presenta una declaración de uso o solicitud de prórroga dentro de los seis meses desde la fecha de la notificación de la concesión expedida, se considera que se abandonó. Para continuar con el proceso de solicitud, el solicitante debe presentar una petición para reactivar la solicitud dentro de los dos meses de la fecha de abandono.

Una declaración de uso debe cumplir con los requisitos mínimos de presentación ante un examinador. Si la declaración de uso cumple los requisitos mínimos de presentación, a continuación, el examinador revisa para determinar si es aceptable para permitir el registro. La presentación de una declaración de uso no garantiza la inscripción. El solicitante no podrá retirar la declaración de uso y no será reembolsada la cuota de presentación, aun cuando se negó el registro por motivos legales. Si no se identifican rechazos o requisitos adicionales, el examinador aprueba la declaración.

Si aún pueden cumplirse los requisitos, el examinador emite una carta indicando los requisitos faltantes. Este es el mismo proceso que se produce antes de la publicación de la marca si el examinador determina que se deben cumplir los requisitos legales. El proceso y los plazos siguen siendo los mismos, con la excepción de que si los problemas se resuelven en última instancia, y se aprueba la declaración de uso, la USPTO emite un registro dentro de aproximadamente dos meses. Si no se resuelven todos los problemas, la solicitud se abandona.

Si la respuesta del solicitante no supera todas las objeciones, el examinador emitirá un rechazo final.

Dentro de aproximadamente dos meses después de que la declaración de uso es aprobada, la USPTO emite un registro. Para mantener el registro " vivo", el solicitante de registro debe presentar los documentos específicos de mantenimiento . Si no se hacen estas presentaciones requeridas resultará en la cancelación y / o vencimiento del registro. Si su registro es cancelado o caducado, su única opción es presentar una nueva solicitud de marca y comenzar todo el

proceso de nuevo desde el principio. El hecho de que la marca ha sido registrada previamente no garantiza la inscripción al momento de enviar una nueva solicitud.

Aunque la marca quede registrada, se debe controlar el estado de su inscripción de forma anual a través del Sistema de Estado de Marcas y recuperación de documentos (mejor conocido por sus siglas en inglés TSDR, por *Trademark Status & Document Retrieval*). Es importante para comprobar el estado del registro para mantenerla activa, verificándola entre el quinto y sexto año después de la fecha de registro y entre el año noveno y décimo después de la fecha de inscripción de su registro.

Es fundamental que, en caso necesario, se actualice la dirección de correspondencia (y, en su caso, la dirección de correo electrónico) y se actualice la dirección del propietario.

2. Registro de Marcas en la Unión Europea

La Unión Europea (en adelante UE) es una asociación económica y política sui generis, basada en el Estado de Derecho, es decir, todas sus actividades se basan en los tratados adoptados por sus países miembros. Se rige por el principio de democracia representativa, en la que todos sus ciudadanos están directamente representados por el Parlamento Europeo, y los Estados miembros están representados por el Consejo Europeo y el Consejo de la UE. Está compuesta por veintiocho países (Véase el sitio web de la Unión Europea).¹¹⁷

El registro de marcas en la Unión Europea, se ha unificado para regularse de una misma manera jurídica en todos los países miembros de la UE, por lo que en todos los países miembros se define y registra a las marcas de la misma manera.

117. Sitio Web de la Unión Europea, ¿Qué es la Unión Europea?, nos da una breve narrativa del surgimiento de la Unión Europea y su forma de gobierno, consultable el 25 de octubre de 2016 en: http://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_es

A. Concepto de marca

En la legislación de la UE encontramos la distinción que se hace entre un registro de marca nacional y uno de marca de la Unión Europea (antes de las diversas reformas de diciembre de 2015 que realizó la UE, se le conocía como marca comunitaria), ya que cada una tiene un ámbito de aplicación territorial distinto. En el primero, solo tiene efectos en el país miembro en que se solicita el registro y, en el segundo, en todos los países miembros de la UE.

La marca se encuentra definida en la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre del 2015, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 23 de diciembre del 2015 (cuya entrada en vigor parcial fue a los 20 días de su publicación), en su artículo 3 que establece:

“Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras), las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
- b) ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares.”

Por su parte, el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, establece que se sustituye el término de marca comunitaria por el de marca de la Unión Europea o marca de la Unión, así como la denominación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) que cambia su nombre a Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea cuya siglas son EUIPO (en adelante se utilizará como siglas de ésta Oficina las letras EUIPO).

Aunado a lo anterior, el Reglamento (UE) 2015/2424 establece también la definición de la marca de la Unión en su artículo 4 en el mismo sentido que lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/2436, sólo efectuando algunos cambios gramaticales. Sin embargo, dicho Reglamento entro en vigor parcialmente, ya que dispone que por lo que concierne a las reformas de diversos artículos, entre ellos, el artículo 4, entrarán en vigor hasta el 1 de octubre de 2017.

La importancia de estas reformas en la UE es que incluye el registro de las marcas sonoras, eliminando de la definición de marcas el término de representación gráfica para su registro, ya que considera que los medios tecnológicos permiten otras formas de representación que no necesariamente deben ser gráficas, siendo suficiente cumplir con las siguientes características: “clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”.¹¹⁸

De lo anterior se advierte que se deja abierto el medio por el cual se podrá representar una marca. Así en la página oficial de la EUIPO se menciona por lo que respecta a la marca sonora que esta debe ser representada de forma gráfica, indicando como ejemplo, no siendo el único medio, las notas musicales. Es relevante indicar que se tiene contemplado un plazo de 21 meses después de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2015/2424 para efectuar las complementaciones pertinentes para su debida aplicación, y por lo que respecta a la Directiva 2015/2436, se tiene un plazo de 3 años para adecuarla a las legislaciones nacionales. Por lo que respecta a los medios de representación idónea para presentar una marca sonora aún están pendientes.

118. Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, apartado (9), página L 341/22, 20 de enero de 2017, consultable en la página oficial de la EUIPO en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424&from=ES>

Cabe destacar que la Directiva 2008/95/CE queda derogada por la Directiva (UE) 2015/2436, sin embargo seguirá teniendo efectos hasta el 15 de enero de 2019.

B. Tipos de marcas

Dentro de los tipos de marcas registrables que encontramos en la UE, consultable en la página oficial de la EUIPO¹¹⁹ se tienen las siguientes:

- I. Marca denominativa: es aquella que está representada mediante palabras, letras, números o cualquier otro carácter que pueda escribirse.
- II. Marca figurativa: son aquellas cuya representación se realiza a través de imágenes o gráficos.
- III. Marca figurativa con letras: es aquella combinación de letras o palabras con imágenes o gráficos.
- IV. Marca tridimensional: son aquellas cuya representación se basa en la forma tridimensional, como el propio producto o envase.
- V. Marca de color per se: representadas por un color concreto.
- VI. Marca sonora: este tipo de marcas deben poder ser representadas de forma gráfica utilizando por ejemplo notas musicales.

C. Registro de marcas.

Si la actividad comercial de una empresa opera en un país de la Unión Europea, se puede registrar la marca en una oficina nacional, pero si opera en varios países de la Unión, se puede registrar como marca de la Unión, la cual obtiene protección jurídica en todos los países de la UE.

119. Sitio Web de la Unión Europea, sección de Procedimiento de registro de la marca en la Unión Europea, 20 de enero de 2017: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-definition>

El registro a nivel nacional se realiza ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de propiedad intelectual de Benelux. Cabe destacar que ante esta última Oficina, el registro de una marca procede sólo si se desea obtener protección en los Países Bajos, Luxemburgo y/o Bélgica, considerando para este caso un registro a nivel regional.

Las marcas de la Unión son registradas en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), donde de concederse su registro, se otorga protección en todos los Estados Miembros de la Unión, o de negarse, no se concede el registro en ningún país de la UE. La solicitud se presenta como registro único, en línea y en un solo idioma, y tiene un costo aproximado de 900 € (euros).

El procedimiento de registro de una marca, consiste en tres fases: 1) periodo de examen; 2) periodo de oposición; y 3) registro. El período de examen comienza con la recepción de la solicitud y concluye con la publicación de la solicitud. El período de oposición comienza con la publicación de la solicitud y concluye con el final del plazo de oposición. El registro tiene lugar posteriormente. A continuación se procede a publicar la marca registrada.¹²⁰

Periodo de examen

El periodo de examen comprende seis etapas consultables en la página oficial de la EUIPO¹²¹ a saber: 1) fecha de presentación; 2) clasificación; 3) aspectos formales; 4) motivos absolutos; 5) traducción y; 6) búsqueda.

Periodo de oposición.

Esta etapa comienza una vez que publica la solicitud del registro de la

120. Sitio Web de la Unión Europea, sección de Procedimiento de registro de la marca en la Unión Europea, 20 de enero de 2017: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/registration-process>

121. Ídem.

marca, por lo que a partir de entonces los terceros que se opongan a dicho registro cuentan con un plazo de tres meses para oponerse.

Período del registro

Una vez concluida las etapas anteriores la marca es registrada y publicada para que se dé a conocer dicho registro, expidiéndose un certificado de registro.

3. Registro de marcas en la Comunidad Andina

La Comunidad Andina está integrada por cuatro países, cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana y latinoamericana.¹²² Está constituido por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI).

El SAI se encarga de coordinar los órganos e instituciones que forman la Comunidad Andina para su debida integración. Cada uno de los cuatro países que integran esta Comunidad, cuenta con su propia Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, a saber:¹²³

- Servicio Nacional de Propiedad Intelectual Bolivia (SENAPI);
- Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia;
- Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, y;
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

122. Sitio Web de la Comunidad Andina, sección quienes somos, 30 de enero de 2017, <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somos-comunidad-andina>

123. Ídem.

En lo que respecta al registro de marcas, la Comunidad Andina, ha unificado el sistema jurídico marcario para regirse por un mismo procedimiento, como a continuación se describe.

A. Concepto de marca

El sistema de marcas de la Comunidad Andina, se encuentra regulado por el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, conocido como decisión 486, el cual es aplicable en los cuatro países que forman esta Comunidad. Así, en el artículo 134 de la normativa Decisión 486, se definió a la marca como sigue¹²⁴:

“Artículo 134- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

124. Sitio Web de la Comunidad Andina, sección Temas, Propiedad Intelectual, página 36, 30 de enero de 2017, <http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=07>

En esta definición, se establece que para poder ser registrado como marca algún signo, este debe ser susceptible de representación gráfica, por lo que de no cumplir dicho requisito, no será registrable.

B. Tipos de marcas.

De lo dispuesto en los artículos 134 y 138 de la Decisión 486, inciso b), se pueden desprender los siguientes tipos de marcas que contempla el sistema jurídico de la Comunidad Andina:

- 1) Marca denominativa;
- 2) Marca de color delimitada a una forma;
- 3) Marca figurativa;
- 4) Marca mixta;
- 5) Marca tridimensional;
- 6) Marca sonora;
- 7) Marca olfativa.

Sin embargo, cada país regula los tipos de marcas propensos a registrar. Así, Bolivia contempla como tipo de marcas a las denominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales, auditivas y colectiva. Por lo que respecta a Colombia, ésta contempla a las marcas nominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales, sonoras, olfativas y de color. Por su parte, Ecuador regula como tipos de marcas a las denominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales, sonoras, olfativas y táctiles. Por último, Perú deja abierta el tipo de marcas que pueden regularse contemplando entre ellas a las marcas denominativas, denominativas con grafía especial, figurativas, mixtas, tridimensionales, entre otras.

Todas estas clasificaciones pueden ser consultadas en las páginas oficiales de las oficinas nacionales antes citadas en las siguientes direcciones:

- 1.- Bolivia: <http://www.senapi.gob.bo/PropiedadIndustrial.asp?lang=ES;>

- 2.- Colombia: <http://www.sic.gov.co/marcas>;
- 3.- Ecuador: <https://www.propiedadintelectual.gob.ec/signos-distintivos/>;
- 4.- Perú: <http://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/793738/Aprendamos+a+Registrar+una+Marca.pdf/a78a36d7-4f00-403d-aaa4-cc044e84a4c6>

C. Registros de marcas

De acuerdo a la decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, se establece que el registro de marcas, consiste en las siguientes etapas:

- 1.- Presentación de solicitud.
- 2.- Examen de forma
- 3.- Publicación
- 4.- Oposición
- 5.- Examen de registrabilidad
- 6.- Resolución concesoria o denegatoria.

En el artículo 138 del cuerpo legal citado, se establecen como requisitos de presentación de solicitud de registro de marca, los siguientes:

Artículo 138- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

- a) el petitorio;
- b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
- c) los poderes que fuesen necesarios;
- d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

- e)** las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y
- f)** de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinques del Convenio de París.

De acuerdo al artículo 140 del referido ordenamiento, se considera como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que:

- a)** la indicación que se solicita el registro de una marca;
- b)** los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c)** la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
- d)** la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; y,
- e)** el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Tratándose de solicitudes de registro de marcas que cuenten con registros previos en otros países, se podrá invocar como fecha de presentación de solicitud de registro, la primer fecha solicitada en otro país, en la que se haya utilizado la marca para distinguir productos y servicios en una

exposición reconocida oficialmente, siempre que se realice dentro de los seis meses siguientes a que se haya exhibido la marca en una exposición reconocida oficialmente.

El interesado podrá solicitar la modificación o corrección según sea el caso de la solicitud, en cualquier momento del trámite. A su vez la Oficina competente podrá sugerir al interesado realizar ciertas modificaciones.

Cumplimentados los requisitos previos, para fijar la fecha de presentación de la solicitud respectiva, se pasa a realizar el examen de forma, en el que se revisara que se cumplan con todos y cada uno de los requisitos formales requeridos. Si se cumple con todos ellos se ordena la publicación del mismo.

Después de la publicación y si existiera un tercero con legítimo interés y elementos fundados para no estar de acuerdo con el registro de la marca de que se trate, podrá por una sola vez, oponerse a dicho registro.

Transcurrido el plazo para oponerse o de no haber ninguna oposición, se procederá al examen de registrabilidad, en el que se emitirá resolución que concede o deniega el registro de la marca.

II. Signos sonoros y olfativos que pueden constituir una marca.

Para poder registrar algún signo como marca, se requiere que éste cumpla con los requisitos que marque la legislación interna de cada Estado en el que se solicita, por lo que su registro o no va a depender del caso particular. Sin embargo, existen ciertos criterios uniformes que siguen todos los países para conceder el registro de alguna marca. En el caso particular, nos centraremos en los signos distintivos sonoros y olfativos que pueden registrarse como marca.

Signos sonoros que pueden constituir una marca

Para el registro de los signos sonoros, muchas legislaciones establecen que deben poder ser representados gráficamente, y estos pueden consistir en signos musicales o no musicales. Como se vio en el apartado correspondiente a las marcas sonoras, en el capítulo segundo de este trabajo, los sonidos musicales pueden estar conformados por sonidos creados para dicho fin o tomar uno ya preexistente. Tratándose de los sonidos no musicales, éstos también pueden consistir en sonidos creados para tal fin, ser tomados de la naturaleza (como los sonidos de animales, de fenómenos meteorológicos o geográficos), o bien consistir en sonidos producidos por máquinas o dispositivos creados por el hombre.

En el Reglamento CE N° 2868/95 de la Comisión de las Comunidades Europeas, en la Regla 3 párrafo seis, establece que cuando se solicite el registro de una marca sonora, la representación de la marca consistirá en una representación gráfica del sonido, en concreto, una notación musical, y cuando sea electrónicamente, podrá ser acompañada de un archivo electrónico que contenga el sonido.

En la Comunidad Andina, al igual que en la UE, para registrar un signo sonoro es menester poder representarlo gráficamente.

De acuerdo al documento SCT 16/2 emitido por la OMPI a través de su CMDDI, en la mayoría de los países encuestados, la representación gráfica aceptable para registrar signos sonoros como marcas, es por medio de notas musicales, descripción de palabras, un pentagrama dividido en compases que contengan, en concreto, una clave, notas musicales y silencios cuya forma indique su valor relativo.

Signos olfativos que pueden constituir una marca

Algunos países permiten el registro de marcas olfativas, sin embargo son pocos los olores que llegan a ser registrables como tal, en virtud de ser difícil de representar gráficamente, requisito éste necesario para ser registrable, además de tener que ser un aroma que figure como signo y no como parte del mismo producto. Así mismo, la descripción verbal para poder ser aceptada debe de ser muy exacta, de tal manera que no permitiera confusión. Algunos ejemplos de marcas olfativas registradas son: las pelotas de tenis con olor a hierba recién cortada fabricadas por una empresa holandesa, o los neumáticos con "un aroma o fragancia floral que recuerda al de las rosas" y los dardos "con el olor acre de la cerveza amarga" registrados en el Reino Unido.

III. Signos sonoros y olfativos que no pueden constituir marca.

Para la negativa de ciertos signos registrables como marcas no hay criterios estándares, incluyendo a los signos sonoros y olfativos, sino que varía de una legislación a otra, sin embargo, la OMPI a través del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, en su vigésima tercera sesión, celebrada en Ginebra del 30 de junio al 02 de julio de 2010, en el documento SCT/23/2 titulado *Motivos de Denegación para todos los tipos de marcas*, se establecen algunos criterios para valorar cuando un signo no es susceptible de ser registrable como marca, tales como:

- a) La falta de carácter distintivo
- b) El carácter descriptivo
- c) El carácter genérico
- d) Que se refieran a su funcionalidad
- e) Que sean confundibles con marcas ya registradas
- f) Que sean engañosas
- g) Que sean contrarias a la moral y al orden publico

- h) Que se refieran a indicaciones geográficas o denominaciones de origen
- i) Que utilicen emblemas o símbolos protegidos
- j) Que se refieran a la forma intrínseca del mismo producto
- k) En algunos Estados se considera a la mala fe como un obstáculo para no registrar un signo como marca
- l) Que consista en derechos anteriores (aunque este motivo de denegación tiene vinculación con el que provoque confusión con otra marca similar previamente registrada)
- m) A su vez también se hace referencia a la invasión de derechos adquiridos por otra forma de registro como son las indicaciones geográficas, los diseños industriales y las denominaciones de origen
- n) Se puede negar el registro por invadir derechos de la personalidad, es decir por causar un conflicto la marca que se desea registrar con el nombre de una persona famosa

Estos motivos de denegación se aplican en la mayoría de los países para determinar la procedencia del registro de cualquier tipo de marca, sea esta visible o no visible. En el caso específico del registro de signos sonoros y olfativos como marcas, algunos de los motivos por los que puede denegarse su registro, tratándose de signos sonoros, puede ser por que se trate de una canción completa, no pueda representarse gráficamente o no sea perceptible por el oído humano; por lo que se refiere a las marcas olfativas, en la mayoría de los casos no son registrables las formulas químicas representativas de los olores, por no ser consideradas como representaciones gráficas, aunque en este punto algunos especialistas en la materia determinan que puede ser viable, si se tiene claro a quién va dirigida la representación gráfica, que para el caso, el autor Álvaro Porras Fdez- Toledano¹²⁵ refiere que la representación gráfica va dirigida no tanto al público en general, ya que en efecto, las personas comunes no serían capaces de

125. Porras Fdez- Toledano, Alvaro, MARCAS OLFATIVAS, ¿por qué no?, p. 7, visible en: http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002047_olores.pdf

reconocer un olor en una fórmula química, sino que esta va encaminada más a los especialistas en determinar la procedencia del registro de la misma, así como a los competidores que quisieran registrar algún olor representando el aroma mediante una fórmula química.

En virtud de lo anterior es que se considera que un olor si puede ser representado mediante una fórmula química, ya que al momento de insertar el producto o servicio al que representa la marca olfativa, el consumidor tradicional no va poner atención en la fórmula química sino en el aroma.

IV. Generalidades del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) e impacto en el Derecho de Marcas en México.

El tratado de asociación transpacífico (TPP), es un acuerdo comercial, al que México se unió en diciembre de 2012, junto con otros 10 países: Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Perú, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam. El 05 de octubre de 2015, se firma el tratado por estos países, y en México, el 27 de abril de 2016 es turnado al Senado de la República para su revisión y, en su caso, aprobación. Actualmente sigue pendiente de ratificación.

El impacto que podría tener este tratado en materia de marcas radica en que el mismo, tiene dentro de sus objetivos el abrir mercados, eliminado aranceles, a su vez que fomenta la innovación tecnológica, y de ser ratificado, conduciría el tener que adaptar la legislación mexicana en la materia, y muy particularmente en lo que respecta al derecho marcario, en virtud de que prevé en su artículo 18:18 los signos que son registrables como marcas, precisando que no se podrá requerir que un signo sea necesariamente visible, haciendo referencia que los signos sonoros y olfativos son aceptables como marcas.

V. Propuesta de reforma de los diversos artículos relativos al registro de marcas en la Ley de Propiedad Industrial.

Para que México este a la vanguardia con las diversas modificaciones a las legislaciones de otros Estados en materia de marcas, derivado de los nuevos signos que pueden ser registrados como marca, a los que la OMPI nombró como marcas no tradicionales o marcas no visibles, es menester que en nuestro país se realicen las reformas pertinentes a la legislación aplicable en la materia. Esto en razón de que hoy en día, como se ha explicado, las marcas representan un activo económico intangible de gran importancia para las empresas, y siendo que en la actualidad en el territorio mexicano con las múltiples reformas, se pretenden incrementar la inversión económica para crear mayor número de empresas, es indispensable que las marcas que los representan, se encuentren protegidas y además no se limite solo al registro de signos visibles.

La propuesta de reforma a diversos artículos de la Ley de Propiedad Industrial relativos a las marcas consistiría en una modificación al artículo 88 eliminando la palabra *visible* y agregando *susceptible de representación gráfica*. En los artículos 89 y 90 la propuesta sería de adición, agregando una fracción V, y una fracción XVIII, respectivamente. Para el artículo 113 se modificaría la fracción II para añadirle las palabras *sonoro u olfativo*. Los artículos 114 y 126 en su fracción II, se modificarían para agregarle las palabras *sonora u olfativa*. En ese sentido, tales artículos actualmente son del tenor literal siguiente:

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

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

- I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
- II.- Las formas tridimensionales;
- III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y
- IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

- I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;
- II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;
- III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;
- IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

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

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

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

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

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

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

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y

vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

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

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

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

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.

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

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 prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y
- VII.- Su vigencia.

Ahora bien, la propuesta sería la siguiente:

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

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

...

V. Los sonidos y olores susceptibles de representación gráfica, capaces de distinguir los productos o servicios a los que pretenden amparar.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

XVIII.- Las marcas sonoras y olfativas idénticas o similares en grado de confusión a otras previamente registradas o en trámite, así como aquellos signos sonoros y olfativos que no puedan ser representados gráficamente o invadan derechos de autor.

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

...

II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional, **sonoro u olfativo**, mixto;

...

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

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:

...

II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional, **sonora u olfativa**, mixta;

VI. Propuesta de reforma de los diversos artículos relativos al registro de marcas en el Reglamento de la Ley de la propiedad industrial.

En el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial vigente la propuesta de reforma consistiría en una adhesión al Título Tercero del capítulo único

correspondiente a las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, agregando un artículo 53 bis, y una modificación al artículo 56 fracción III. El referido artículo 56 fracción III del Reglamento en cita a la letra dispone:

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

...

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

...

Por lo que hace a los cambios propuestos en el Reglamento que nos ocupa, en primer lugar se sugiere la adición del artículo 53 bis, en los siguientes términos:

Artículo 53 Bis.- Para efectos del artículo 89 fracción V de la Ley, quedan incluidos como signos sonoros los sonidos musicales y los no musicales; los musicales pueden consistir en sonidos creados para dicho fin o tomar uno de los ya preexistentes siempre y cuando cuenten con la autorización de su titular; los no musicales, también pueden consistir en sonidos creados para tal fin, ser tomados de la naturaleza o de los producidos por maquinas o dispositivos creados por el hombre. Ya sea que se trate de sonidos musicales o no musicales, deben ser susceptibles de representación gráfica mediante notación musical en pentagrama, oscilograma, onomatopeya o espectrograma, según se trate de sonidos musicales o no musicales. Deberán tener una durabilidad máxima de 60 segundos, quedando exceptuados de su registro aquellos sonidos de alerta como los de ambulancias, patrullas, de sismos o incendios, de bomberos, etc. Tratándose de signos olfativos, comprenderán cualquier aroma siempre que sea susceptible de representación ya sea mediante formula química y/o descripción detallada, clara y precisa.

Respecto al artículo 56 fracción III, quedaría como sigue:

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

...

III.- Un ejemplar de la marca incorporado a la solicitud, en su caso. **Tratándose de la solicitud de registro de marcas sonoras, deberán ir acompañadas de una grabación del sonido en CD en dos tantos y, para las marcas olfativas, deberán ir acompañadas de un depósito del aroma a registrar, el cual deberá de ser reemplazado cada cierto tiempo, dependiendo de la perdurabilidad del aroma.**

Además de las propuestas de reforma a los ordenamientos jurídicos citados, también resulta menester reformar los acuerdos emitidos por el IMPI que tiene relación con el registro de marcas, como es el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el uso del Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, en los tramites que se indican. Por lo que se refiere al artículo 8 a la letra dice:

Artículo 8.- En el caso de los trámites relacionados con marcas, los ejemplares de marca innominada, tridimensional o mixta que se acompañen a la solicitud podrán presentarse indistintamente en formato GIF (Graphics Interchange Format).

Para adecuarlo a las propuestas de reforma de los ordenamientos jurídicos antes indicados, se añadiría a este artículo lo siguiente:

Artículo 8.- En el caso de los trámites relacionados con marcas, los ejemplares de marca innominada o tridimensional que se acompañen a la solicitud podrán presentarse indistintamente en formato GIF (Graphics

Interchange Format). **Para el caso de las marcas sonoras, deberá adjuntarse un archivo electrónico del sonido a registrar en formato MP3 o MP4; tratándose de las marcas olfativas, deberá ir acompañada de la fórmula química que la represente y/o una descripción detallada del aroma que se pretende registrar, con independencia del depósito que se debe hacer del mismo con posterioridad.**

En el caso de marcas mixtas que involucren cualquiera de las antes mencionadas, deberán ir acompañadas de los anexos necesarios, que cumplan con los requerimientos referidos, dependiendo del tipo de marca que en cada caso se involucre.

Asimismo, se reformaría el artículo 11 del Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que establece:

Artículo 11.- Cuando se trate de una marca nominativa, aviso o nombre comercial se incorporará en la solicitud la denominación a proteger, sin tipografía estilizada y en color negro.

Cuando se trate de una marca innominada o mixta se incorporará un ejemplar del signo distintivo no mayor de 10 cm x 10 cm, ni menor de 4 cm x 4 cm a la solicitud de registro.

Cuando la solicitud contenga figuras tridimensionales, se incorporará un ejemplar de una impresión fotográfica o de dibujo, en tres planos: ancho, alto y volumen, en blanco y negro o, en su caso, a color, con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm. Deberá incorporarse un ejemplar de más de una vista cuando una sola no sea suficiente para ilustrar totalmente la marca solicitada.

Cuando se trate de una marca mixta y ésta contenga alguna denominación, deberá indicarse en la solicitud de registro.

De considerarlo necesario, el solicitante podrá anexar un ejemplar adicional de la marca en medidas superiores a 10 cm x 10 cm.

La propuesta de reforma consistiría en una adición de un párrafo antes del último párrafo para quedar como sigue:

Artículo 11.- Cuando se trate de una marca nominativa, aviso o nombre comercial se incorporará en la solicitud la denominación a proteger, sin tipografía estilizada y en color negro.

(...)

Cuando se trate de una marca sonora se deberá anexar la grabación del sonido en CD por duplicado, y de tratarse de un sonido musical, esta deberá de presentar la notación musical en pentagrama con las medidas citadas, o de tratarse de un sonido no musical se deberá presentar su representación mediante oscilograma y/u onomatopeya y/o espectrograma, según corresponda; tratándose de una marca olfativa, deberá ir con su respectiva representación, pudiendo ser una fórmula química y/o descripción detallada, clara y precisa, con las medidas señaladas y un depósito del aroma a registrar.

(...).

VII. Propuesta procedimental del registro de marcas en México.

Para el registro de marcas sonoras y olfativas, se deberá realizar algunas modificaciones al registro marcario, en lo concerniente a la presentación de la solicitud y al análisis de procedencia del mismo (requisitos de forma y fondo), que para tal efecto deberá de valorarse por el especialista en la materia.

1. Requisitos de forma.

En cuanto a los requisitos de forma la propuesta se realiza basándose en los requisitos de forma ya requeridos por el IMPI, y señalados en el apartado XI del Procedimiento de registro de marcas del Capítulo Tercero del presente trabajo, y consistiría en lo siguiente:

Respecto a la presentación de la solicitud física, las modificaciones consistirían en lo siguiente:

- I. El tipo de solicitud que desea realizar, respecto al tipo de marca de que se trate, es decir, si se trata de una marca nominativa, innominada, tridimensional, **sonora, olfativa** o mixta;
- II. En el recuadro que indica que se reproduzca el signo distintivo a proteger, tratándose de marcas innominadas o mixtas se deberá de adherir o imprimir la imagen, la cual no debe ser mayor de 10 x 10 cm, ni menor a 4 x 4 cm, y en caso de contar con denominación, deberá coincidir con la plasmada en el rubro señalado con antelación; para las marcas tridimensionales se deberá adherir la impresión fotográfica o el dibujo en los tres planos de manera nítida (anchura, altura y profundidad) con las medias antes señaladas, y sus imágenes no deben describir la funcionalidad del producto ni mostrarse las partes por separado, sino la figura integral vista por 3 lados; para las marcas nominativas, solo se deberá plasmar la

denominación de ésta sin tipografía estilizada y en color negro **tratándose de las marcas sonoras, estas deberán de presentar la notación musical en pentagrama, oscilograma, onomatopeya o espectrograma, según se trate de sonidos musicales o no musicales, con las medidas citadas y anexar la grabación del sonido en CD por duplicado; para el caso de las marcas olfativas, deberán ir con su respectiva representación, pudiendo ser una fórmula química y/o descripción detallada, clara y precisa, con las medidas señaladas y un depósito del aroma a registrar.**

- III. En el apartado de Leyendas y/o figuras no reservables se deberá anotar para el caso de marcas innominadas, tridimensionales, **sonoras, olfativas** o mixtas, las palabras y/o figuras que aparezcan en el signo distintivo y que no se reserva la protección, las cuales no podrán engañar o inducir a error al consumidor; sin embargo, si podrán aparecer denominaciones que no constituyan una marca, siempre y cuando se especifiquen en este recuadro;
- IV. Deberá agregarse los comprobantes de pago de las tarifas correspondientes al estudio de solicitud, registro de expedición del título, y los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional, **sonora, olfativa** o mixta (art. 114 de la LPI y 56 frac. III del RLPI), en el Formato Electrónico de Pagos por Servicios (FEPS) en original y copia;

Esta solicitud deberá ser presentada con todos sus anexos en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas del IMPI.

Tratándose del registro de marca en línea, aparte de las modificaciones que deberán hacerse al sistema PASE, también deberán actualizarse los rubros a llenar mediante esta vía, tales como:

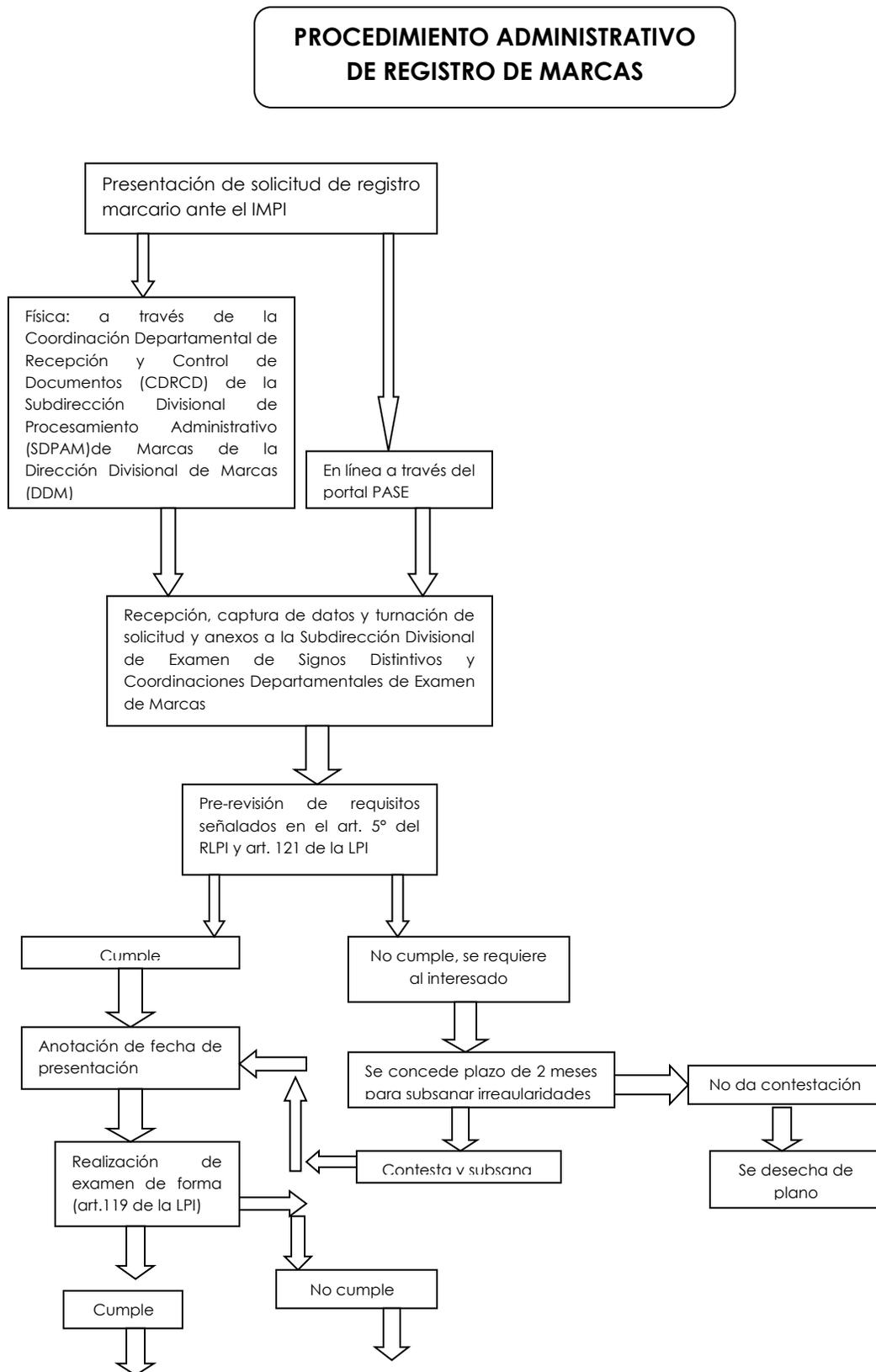
- 1) Tipo de marca: nominativa, innominada, tridimensional, **sonora, olfativa** o mixta. Para el caso de las innominadas o mixtas con diseño o logotipo, se deberá seleccionar la opción “Buscar logotipo” para adjuntar la imagen en formato .GIF y no pesar más de 100 KB. **Para el caso de las marcas sonoras, deberá adjuntarse un archivo electrónico del sonido a registrar en formato MP3 o MP4; tratándose de las marcas olfativas, deberá ir acompañada la fórmula química que la represente y/o de una descripción detallada del aroma que se pretende registrar, con independencia del depósito que se debe hacer del mismo con posterioridad.**

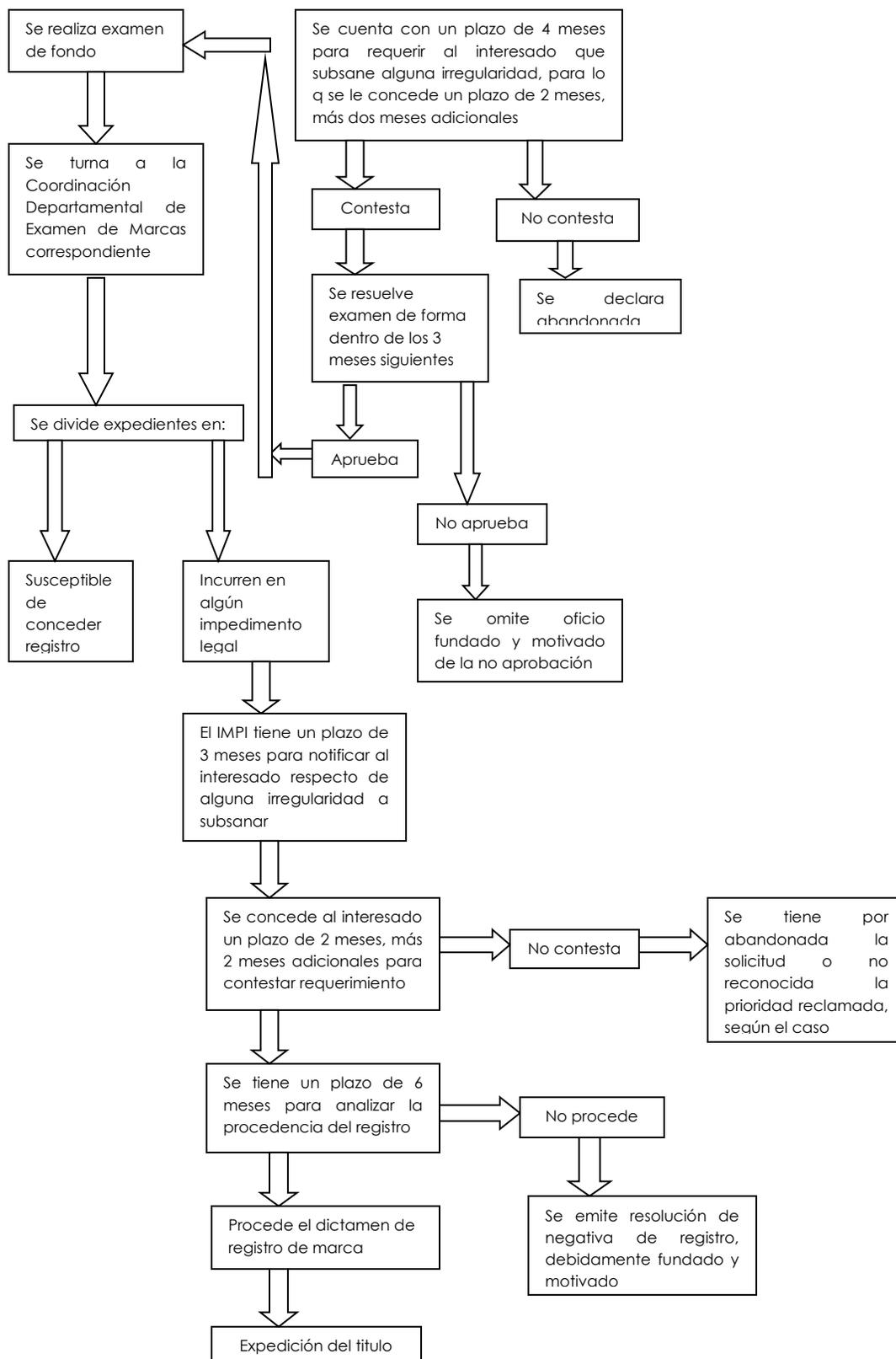
Por lo que hace a la solicitud internacional de registro de marcas, el formato para tal efecto contempla el registro de marcas no tradicionales, aunado a que es un formato universal, por lo que no requeriría ninguna modificación.

2. Requisitos de fondo

En cuanto a los requisitos de fondo, estos no tendrían ninguna modificación sustancial en virtud de que su examinación depende en mucho de los requisitos de forma por una parte, y por otra del análisis particular a cada caso concreto, esto es, a cada solicitud de registro marcario.

3. Diagrama de flujo





VIII. Impacto del registro de marcas sonoras y olfativas en la infraestructura administrativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para el registro de marcas sonoras y olfativas el IMPI requeriría adecuar el formato de solicitud de registro de marcas para que contenga los recuadros correspondientes al llenado de solicitud de registro de marcas sonoras y olfativas con los datos ya citados en el presente capítulo tanto para los requisitos de forma como para los de fondo. Asimismo, necesitaría personal conocedor de notas musicales y de fórmulas químicas, que analizaran las mismas para calificar la procedencia del registro de marcas sonoras y olfativas.

También se requeriría algún programa o sistema cibernético que capturara los sonidos presentados para registrar en formato MP3 o MP4, tanto cuando se presenten de forma física como en línea.

IX. Importancia de permitir el registro de marcas sonoras y olfativas en la legislación mexicana.

En la actualidad, con las nuevas tecnologías de la información y comunicación, con una economía basada en el conocimiento y una era digitalizada, las empresas han tenido que evolucionar la forma de destacar de las demás, para ello han cambiado sus estrategias comerciales basando su publicidad en ideas innovadoras, que permitan al consumidor identificarlas del resto de las empresas competidoras. Así, han evolucionado las formas de representar sus marcas, para ello han recurrido a signos que no son perceptibles por la vista, sino por los demás sentidos del ser humano, tales como el oído, olfato, gusto y tacto. Al respecto la OMPI ha denominado a este nuevo tipo de marcas como marcas no tradicionales, y de acuerdo a las investigaciones realizadas al respecto, muchos son los países hoy en día que, han reformados sus legislaciones internas en

materia de propiedad intelectual, en específico en marcas, para permitir el registro de este tipo de marcas, y no queden sin protección legal.

El Tratado de Singapur, es el instrumento jurídico administrado por la OMPI, como se vio en el capítulo dos, concerniente al marco jurídico internacional sobre derecho de marcas, que contempla el registro de marcas no tradicionales como lo es la olfativa, sonora, gustativa y táctil, además de las demás marcas visibles no tradicionales como los hologramas, marcas tridimensionales, de color, de posición y animadas. A la fecha son 37 los países que se encuentran suscritos a este tratado, entre ellos países de primer nivel como Estados Unidos de América, Francia, Italia, China, Nueva Zelanda, Países Bajos, Suecia y Suiza, países algunos con los que México realiza transacciones comerciales y además, muchos de ellos potentes inversores en nuestro país.

Además de estos países, se encuentran otros que sin formar parte de dicho tratado, también consideran dentro de su legislación el registro de marcas no tradicionales, tales como Chile y Uruguay. Por ende, es menester que nuestro país, vaya a la vanguardia con las reformas correspondientes en materia de derecho de marcas, para que las empresas que utilizan este tipo de signos como marcas, no queden sin protección jurídica en México.

CONCLUSIONES

1. La importancia de las marcas en general, radica en el impacto que tienen el comercio, al ser utilizadas por las empresas como medio de identificación y diferenciación de sus productos y servicios de sus competidores dentro del mercado, siendo uno de los mejores activos intangibles de una empresa, al fungir como un factor determinante de precios de los productos o servicios, gracias a la imagen y reputación que otorgan las marcas.
2. Las marcas son un elemento importante en la competencia económica, puesto que fomentan que las empresas se obliguen a mejorar la calidad de sus productos para incrementar sus ganancias al aumentar su clientela, o de menos manteniéndola.
3. El impacto de la revolución tecnológica en el aspecto marcario, ha suscitado una nueva forma de comercialización, mejor conocida como mercado virtual, por medio del cual las empresas se diferencian de sus competidores en internet a través de las marcas, generando a su vez una nueva modalidad de transacción económica denominada comercio electrónico, cuya función consiste en mejorar la relación productor-proveedor con el cliente-consumidor facilitando el intercambio comercial a través de medios electrónicos.
4. La importancia de regular jurídicamente en nuestro país los nuevos tipos de signos distintivos constitutivos de marcas, en este caso, las marcas no visibles como las sonoras y olfativas, radica en que así como las nuevas tecnologías han aperturado el mercado virtual facilitando sus transacciones comerciales a través del comercio electrónico, también ha dado lugar a nuevos conflictos de intereses suscitados por el uso de marcas en internet sin autorización del titular.
5. En materia de marcas, México se ha adherido a los siguientes tratados: Convenio de Paris, Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas y Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y

Servicios para el Registro de las Marcas. A su vez, los siguientes tratados han sido firmados por México sin estar actualmente ratificados: Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y Tratado sobre el Derecho de Marcas.

6. Con la adhesión de México al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, se puede presentar una solicitud de registro internacional de marca ante el IMPI, fungiendo ésta como oficina receptora, siempre y cuando exista una solicitud base o registro base de la marca. El formulario que debe llenarse para tales efectos es el mismo que se llena a nivel internacional, el cual contempla la solicitud de registro de marcas consistentes en signos no visibles como son los sonoros y olfativos, sin embargo, dado que nuestro país no contempla el registro de tales signos, no es posible solicitar el registro de los mismos y mucho menos fungir como país de origen de las solicitudes que los contemplen como constitutivos de marca, luego entonces no puede ser designado como Estado Parte para que una empresa que utilice marcas sonoras u olfativas proveniente de otro país solicite el registro de su marca.
7. Con los avances de las nuevas tecnologías, las empresas han tenido que innovar para crear nuevas estrategias comerciales que les permitan captar la atención del consumidor, por la que la OMPI, como organismo encargado de administrar lo relacionado en materia de Propiedad Intelectual, se dio a la tarea de recabar la información necesaria a través del SCT, respecto de los nuevos signos utilizados por las empresas como marcas, clasificándolo en dos grupos: los visibles y los no visibles, o bien, denominándolos como marcas tradicionales y no tradicionales.
8. Las marcas tradicionales engloban todos aquellos signos perceptibles por la vista como son: las tridimensionales, de color, consistentes en hologramas, lemas publicitarios, títulos de películas y libros, animados o de multimedia, de posición, y gestuales. Por lo que concierne a las marcas no tradicionales éstas comprenden todos aquellos signos que no necesariamente son perceptibles por el sentido de la vista sino por los demás sentidos del ser

humano como son el del olfato, oído, gusto y tacto, aunque también pudiera darse de una combinación de todos estos, o en fusión con signos visibles.

9. De acuerdo a la información recabada por la OMPI los signos sonoros constitutivos como marcas pueden consistir en sonidos musicales o no musicales, cuyos requisitos de presentación dependerá de la legislación de cada país y según se trate de musicales o no musicales, considerando como punto de partida la duración del sonido, el cual debe ser lo más breve posible. Así, dentro de los sonidos musicales, su representación gráfica puede consistir en una notación musical en pentagrama y por lo que respecta a los no musicales, puede consistir en una representación mediante una onomatopeya, oscilograma o espectrograma. Además de ir acompañada de una descripción detallada escrita del sonido de que se trate, de una grabación analógica o digital en el formato que se indique, o por una combinación de todas estas.
10. Asimismo, de acuerdo a la información recaba por la OMPI, por lo que concierne a los signos olfativos como constitutivos de marcas, si bien es cierto que a la fecha son pocos los países que las admiten como marcas, también lo es que son considerados, además de los sonoros, como los más evocativos, por lo que logran cumplir bajo ciertas condiciones, con una de las principales funciones de las marcas, el de distinguir productos o servicios de los de sus competidores. Por lo que, entre los requisitos solicitados con mayor frecuencia por los países que las contemplan, está el valorar si el aroma es o no una característica inherente al producto, un enmascaramiento o función de la misma, pudiéndola representar gráficamente mediante una formula química, descripción detallada escrita, muestra del olor o una combinación de todas estas.
11. Pese a que en la actualidad en diversos países se admiten los signos no visibles constitutivos de marcas, de acuerdo a nuestra legislación, solo se permiten los signos visibles. Al respecto, diversos estudiosos en la materia han opinado que la marca es un signo que permite distinguir productos o servicios de una empresa de los de sus competidores, omitiendo la

característica de visible prevista en la ley y considerada indispensable para la procedencia de su registro.

12. Por otra parte, para validar jurídicamente el derecho exclusivo que se confiere a los titulares sobre el uso de una determinada marca, así como el ámbito de competencia de las autoridades que las otorgan y de aquellas cuya función es la de resolver el conflicto de intereses que se susciten respecto a un registro marcario, los especialistas en la materia han considerado que es menester determinar la naturaleza jurídica de la misma, a lo que doctrinalmente se ha llegado a una misma conclusión, sin embargo, de acuerdo a la investigación realizada he considerado que la naturaleza jurídica de la marca deriva de un derecho mixto, conformado por un lado, por el derecho privado y, por el otro, por el derecho social.
13. Dentro de las formas de presentación y seguimiento de los trámites relativos a los registros de marcas, se pueden realizar mediante dos vías: 1) la física, relativa a realización del trámite mediante la presentación física de la documentación necesaria para su debido registro, y 2) la que se hace en línea, a través de la plataforma contenida en la página oficial del IMPI. Así mismo, el registro tanto físico como en línea puede ser nacional, solicitándose protección sólo dentro del territorio mexicano, o internacional, en cuyo caso el IMPI funge como oficina receptora de las solicitudes que se presenten para su registro conforme al Sistema de Madrid.
14. Ahora bien, como ya se ha dicho, en México no se permite el registro de marcas que no sean perceptibles por el sentido de la vista, por lo que con la finalidad de fundamentar mejor la propuesta de inclusión de los signos no visibles como los sonoros y olfativos, se realizó el estudio del sistema comparado de derecho de marcas con algunos países que contemplan estos signos como marcas dentro de sus respectivas legislaciones, como son Estados Unidos, la Comunidad Europea y la Comunidad Andina, destacando que no limitan el registro de una marca a los signos visibles sino que lo dejan abierto, con lo cual quedan contemplados los denominados signos no convencionales o no tradicionales.

15. La OMPI, ha emitido diversa documentación, en la que se ha considerado que para el estudio y análisis de la procedencia de un registro marcario compuesto por un signo no visible, se deberá realizar el mismo procedimiento que se aplica para las marcas tradicionales, dejando a consideración de cada país la regulación de las marcas no tradicionales o no visibles como las sonoras y olfativas, bastando que éstas sean capaces de diferenciar en el mercado a los productos o servicios.
16. Por lo que, se propone reformar los artículos 88, 89, 90, 113, 114, 126 II de la Ley de Propiedad Industrial, así como las disposiciones administrativas que incluyen el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial reformando el artículo 56 y adicionando un artículo bis, así como los acuerdos emitidos por el IMPI como es el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el uso del Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, modificando su artículo 8 y, el Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en su artículo 11.

ANEXO 1

Productos

CLASE 1	Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.
CLASE 2	Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hoja y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
CLASE 3	Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.
CLASE 4	Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.
CLASE 5	Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar 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; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos.
CLASE 7	Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.
CLASE 8	Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
CLASE 9	Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución,

	transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonidos o imágenes; soporte de registros magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.
CLASE 10	Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
CLASE 11	Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.
CLASE 12	Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
CLASE 13	Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.
CLASE 14	Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.
CLASE 15	Instrumentos musicales
CLASE 16	Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamento) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.
CLASE 17	Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.
CLASE 18	Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de 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 de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases.
CLASE 21	Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de

	limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.
CLASE 22	Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las 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; ropa de mesa.
CLASE 25	Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
CLASE 26	Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.
CLASE 27	Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean materias textiles.
CLASE 28	Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de Navidad.
CLASE 29	Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
CLASE 30	Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
CLASE 31	Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.
CLASE 32	Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.
CLASE 33	Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
CLASE 34	Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

Servicios

CLASE 35	Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
CLASE 36	Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
CLASE 37	Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.
CLASE 38	Telecomunicaciones.
CLASE 39	Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías;

	organización de viajes.
CLASE 40	Tratamiento de materiales.
CLASE 41	Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
CLASE 42	Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.
CLASE 43	Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
CLASE 44	Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos 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 personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

BIBLIOGRAFÍA

- ACHARD, Martín, citado por Rangel Medina David, *Tratado de Derecho Marcario, las Marcas Industriales y Comerciales en México*, Ed. Libros de México, México, D.F., 1960
- BERCOVITZ, Alberto et al., *Propiedad intelectual en el GATT*, 2a. ed., Buenos Aires, Argentina, Ciudad Argentina, 2000.
- CARRILLO TORAL, Pedro, *El Derecho Intelectual en México*, México, Plaza y Valdés, 2003.
- CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, *El derecho marcario y la propiedad industrial*, 3a. ed., México, Cardenas, 2003.
- CURELL SUÑOL, Marcell-Lí (coord.), *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, 2a. ed., Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2005, colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano.
- GARCÍA MUÑOZ- NÁJAR, Luis Alonso, *Propiedad intelectual. El uso de la marca como herramienta de mercado*, ed. 1a., Nathan Associates Inc., Perú, 2009.
- JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, 3a. ed., México, Porrúa, 2012.
- NAVA NEGRETE, Justo, *Tratado sobre derecho de marcas*, 2a. ed., México, Porrúa, 2012.
- O'CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier et al., *Propiedad Industrial Teórica y Práctica*, Madrid, Centro de Estudios Raúl Areces, 2001.
- OJEDA, Lucio et al., *Propiedad Intelectual y Competencia Económica*. México, Porrúa, 2010.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), *Apuntes del curso general de propiedad intelectual en línea, módulo 3 de los derechos conexos*, 2013.

OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marca*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1ra. Edición, 1989.

SOLORIO PÉREZ, Óscar Javier, *Derecho de la Propiedad intelectual*, México, OXFORD, 2010.

TAPIA RAMÍREZ, Javier, *Bienes (Derechos reales, derechos de autor y registro público de la propiedad)*, México, Porrúa, 2004.

ZUCHERINO, Daniel R. y Mitelman, Carlos O., *Marcas y Patentes en el GATT*, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997.

LEGISLACION NACIONAL

1. Constitución política de los estados unidos mexicanos.
2. Ley de la propiedad industrial.
3. Ley Federal del Derecho de Autor.
4. Ley Federal de Variedades Vegetales.
5. Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
6. Código de Comercio.
7. Reglamento de la ley de la propiedad industrial.
8. Reglamento del instituto mexicano de la propiedad industrial.
9. Estatuto orgánico del instituto mexicano de la propiedad industrial.
10. Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
11. Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
12. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el uso del Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en los tramites que se indican.

13. 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.
14. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

TRATADOS INTERNACIONALES

1. Convenio de París.
2. Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas.
3. Tratado sobre el derecho de marcas.
4. Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas.
5. Acuerdo de Viena.
6. Arreglo de Niza.
7. Tratado de asociación transpacífico.

LEGISLACION INTERNACIONAL

1. Ley Lanham.
2. Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre del 2015.
3. Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015.
4. Reglamento CE N° 2868/95 de la Comisión de las Comunidades Europeas.

5. decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.

PAGINAS WEB CONSULTADAS

1. Aguirre Barrera, Gerardo et. al., Holograma, UAM-Azcapotzalco, visible en:
<http://www.azc.uam.mx/publicaciones/miscelanea/num2/hologram.htm>
2. Amunategui Perelló, Carlos, Los Metatags en el Comercio Electrónico. Un Análisis de la Jurisprudencia Norteamericana y la Doctrina Española. Revista Chilena de Derecho, vol. 33, No. 2, visible en:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000200003
3. Concepto filosófico de intelectual. visible en: *<http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Intelecto.htm>*
4. Definición de inteligencia. Visible en: *<http://definicion.de/inteligencia/>*
5. Diccionario de la Real Academia Española, Visto en: *<http://lema.rae.es/drae/>*
6. Estética del diseño industrial, Fragmento de obra anónima, visible en: *http://presentacionedi2013.files.wordpress.com/2013/09/diseño_industria_l-estetica.pdf*
7. Fernández Carballo, José María y Sigüenza Tortosa, David, La OMPI y la Propiedad Industrial, Universidad Complutense de Madrid, visible en: *http://gpd.sip.ucm.es/sonia/docencia/master/Trabajos%20Alumnos/OMPI/PISA-OMPI_trabajo.pdf*
8. Formato Petitorio del Sistema de Madrid, visible en: *<http://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-impi-formatos?state=published>*
9. Guía de usuario para el Registro de Marcas, Avisos y Publicación de Nombres Comerciales, visible en: *http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54262/GDU_Marcas.pdf*

10. Guzmán Berrio, Javier Antonio, Hacia una nueva dimensión del derecho marcario: marcas tridimensionales, olfativas y sonoras, Bogotá D.C., Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, 2011, visible en: <http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/9998/1/GuzmanBerrioJavierAntonio2011.pdf>
11. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, T.II, C-CH, Varios, Tercera Parte, México, 1983, primera edición, visible en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1169/7.pdf>.
12. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Guía de usuario de Diseños Industriales, visible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/143764/Gui_a_de_Usuario_de_Disen_os_Industriales.pdf
13. Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), propiedad industrial, visible en: <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/>
14. Instructivo para el trámite de la Solicitud de Registro o Publicación de Signos Distintivos en Línea, visible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196070/Instructivo_presentacion_Solicitud_Registro_Publicacion_Signos_Distintivos_linea.pdf
15. Labariega Villanueva, Pedro Alfonso, Algunas consideraciones sobre el Derecho de Propiedad Intelectual en México, visible en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derpriv/cont/6/dtr/dtr2.pdf>
16. López-Cortón Fernández, María Teresa, La creación intelectual y su defensa, visible en: <http://www.doredin.mec.es/documentos/00820073002852.pdf>.
17. López Guzmán, Clara y Estrada Corona, Adrián, Convenio de París para la Propiedad Industrial, Publicaciones Digitales, UNAM, 2007, México, visible en: http://www.edicion.unam.mx/html/3_3_1.html#
18. Marca en Línea contenida en la página del IMPI en la siguiente dirección: <https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/rduml2>

19. Mateu de Ros, citado por Nieto Melgajero, Patricia, en Nociones Generales sobre el Comercio Electrónico, p. 2, Lima, Perú, visible en: http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedetec/articulos/el_comercio_electronico.pdf.
20. Ministerio de educación, cultura y deporte, “La propiedad intelectual”, visible en: <http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntelectual/PropiedadIntelectual.html>
21. Nieto Melgajero, Patricia, Nociones Generales sobre el Comercio Electrónico, Lima, Perú, visible en: http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedetec/articulos/el_comercio_electronico.pdf.
22. Northcote, Cristhian, Los principios aplicables a la protección de marcas, fuente: actualidad empresarial, no. 190, septiembre 2009, visible en: http://www.aempresarial.com/web/revitem/43_10119_34465.pdf
23. Oficina nacional de propiedad intelectual de Bolivia, visible en: <http://www.senapi.gob.bo/PropiedadIndustrial.asp?lang=ES>
24. Oficina nacional de propiedad intelectual de Colombia, visible en: <http://www.sic.gov.co/marcas>
25. Oficina nacional de propiedad intelectual de Ecuador, visible en: <https://www.propiedadintelectual.gob.ec/signos-distintivos/>
26. Oficina nacional de propiedad intelectual de Perú, visible en: <http://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/793738/Aprendamos+a+R+registrar+una+Marca.pdf/a78a36d7-4f00-403d-aaa4-cc044e84a4c6>
27. Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, una breve introducción e historia, visible en: <http://www.copyright.gov/circs/circ1a.html>
28. OMPI, ¿Qué son los diseños industriales?, ¿Qué es un dibujo o modelo industrial? visible en: <http://www.wipo.int/designs/es/>.
29. OMPI, ¿Qué es el derecho de autor?, 24 de marzo de 2015, visible en: <http://www.wipo.int/copyright/en/about/>.

30. OMPI, El secreto está en la marca. Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas, Serie “La propiedad intelectual y las empresas”, Número 1, 2006, wipo, copyright, visible en: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/sme/900/wipo_pub_900.pdf.
31. OMPI, La OMPI por dentro, ¿Qué es la OMPI? Versión en español, México, visible en: <http://www.wipo.int/about-wipo/es/>
32. OMPI, La OMPI por dentro, Oficinas en el exterior, Versión en español, México, visible en: <http://www.wipo.int/about-wipo/es/offices/>
33. OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Décimo sexta sesión, Nuevos Tipos de Marcas, SCT/16/2, 2006, Ginebra, p. 4, visible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf
34. OMPI, Comité Permanente sobre el derecho de marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas: Decimonovena sesión, La representación y descripción de marcas no tradicionales posibles ámbitos de convergencia, 2008, Ginebra, visible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf
35. OMPI, Comité Permanente sobre el derecho de marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas: Decimoséptima sesión, La relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas, SCT/17/3, 2007, Ginebra, visible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_3.pdf
36. OMPI, Comité Permanente sobre el derecho de marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas: Decimoctava sesión, Las marcas no tradicionales: enseñanzas destacadas, SCT/18/2, 2007, Ginebra, visible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_2.pdf
37. OMPI, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimoséptima sesión, Métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas,

- SCT/17/2, 2007, Ginebra, visible en:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_2.pdf
38. OMPI, “¿Qué es la propiedad intelectual?”, visible en:
<http://www.wipo.int/about-ip/es>
39. OMPI, Olfato, oído, gusto-Los sentidos de las marcas no tradicionales, Revista de la OMPI, edición 1, 2009, Derechos reservados por la OMPI, articulistas externos, visible
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html
40. OMPI, Reseña de los convenios, tratados y acuerdos administrados por la OMPI, publicación de la OMPI, 2013, visible en:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/442/wipo_pub_442.pdf
41. Organización Mundial de Comercio, Programa de Trabajo respecto al Comercio Electrónico, Adoptado por el Consejo General el 25 de septiembre de 1998, visible en:
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/ecom_s/wkprog_s.htm
42. Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, Registro de marcas, (United States Patent and Trademark Office, USPTO) visible en:
<http://www.uspto.gov/trademarks/basics/>
43. Porras Fdez- Toledano, Alvaro, MARCAS OLFATIVAS, ¿por qué no?, p. 7, visible en:
http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002047_olores.pdf
44. Propiedad Intelectual: nociones básicas del sistema de patentes”. Visto en:
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledi/fernandez_v_b/capitulo3.pdf
45. Rangel Medina, David, El derecho de marcas mexicano, fragmento de obra, México, p. 271, 24 de marzo de 2015, visible en:
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/22/pr/pr9.pdf>
46. Rangel Medina, David, fragmento de obra, tema Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, visto en:
<http://www.bibliojuridica.org/libros/1/322/13.pdf>

47. Río Frío Martínez Villalba, Juan Carlos, Artículos Doctrinales: Derecho Mercantil, Principios del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea, Noticias Jurídicas, Mayo, 2003, actualizado el 27 de marzo de 2014, visible en: <http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho-Mercantil/200305-45595410311241.html>
48. Salmón Ríos, Jorge, Cuadernos de la judicatura. La propiedad intelectual y los derechos de autor, 1a. ed., México, Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, visible en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/librosE/4/1812/4.pdf>
49. Sistema de Madrid, del sitio web de la OMPI, se encuentra el formulario MM2.INF, visible en: http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/forms/docs/form_mm2_inf.pdf
50. Sitio Web de la Comunidad Andina, sección quienes somos, visible en: <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somos-comunidad-andina>
51. Sitio Web de la Unión Europea, ¿Qué es la Unión Europea?, nos da una breve narrativa del surgimiento de la Unión Europea y su forma de gobierno, visible en: http://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_es
52. Solicitud electrónica de marcas en la USPTO, visible en: <http://www.uspto.gov/teas>
53. Torrubia Chalmeta, Blanca, Artículo La infracción del derecho de marca en internet, 2009, Revista de internet, Derecho y Política, Universitat Oberta de Catalunya, visible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78813254005>.
54. Wilensky, Alberto, La promesa de la marca, Argentina, Temas, 2006, visible en: <http://www.topbrandsargentina.com.ar/Wilensky/A.%20Wilensky.pdf>.

