



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ACATLAN**

**PROBLEMATICA A LA INCORPORACION
DE SIGNOS DISTINTIVOS NO
TRADICIONALES A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN MEXICO**

TESIS

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

P R E S E N T A:

ROGELIO LUNA SOSA

DIRECTOR DE TESIS:

**LICENCIADO RODOLFO ALFREDO
VÉLEZ GUTIÉRREZ**



**Santa Cruz Acatlán, Naucalpan, Estado
de México, 2019**



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

***“A pesar de Nuestras Múltiples limitaciones, Somos
Dueños de Nuestros Propios Destinos”***

Pablo González Casanova

A la Universidad Nacional Autónoma de México, por haberme cobijado con su manto multidisciplinario y guiar mis pasos en el fascinante mundo de la apreciación de la vida, a través, del conocimiento.

A mi Alma Máter, mi querida FES ACATLAN, por haber sido el espacio que albergo grandes momentos, llenos de toda clase de emociones, con excelentes personas, catedráticos, compañeros, colaboradores, todos y cada uno de los que incondicionalmente llevaremos por siempre, el orgullo de pertenecer a tan prestigiado recinto académico.

A mi madre, por cobijar con dulzura cada momento en mi vida, y porque su enorme corazón siempre tiene la respuesta correcta. Por enseñarme, que la verdadera felicidad vive dentro de uno mismo y que nunca sobran sonrisas, para conquistar un mundo.

A mi padre, porque me ha enseñado que los grandes logros, requieren grandes sacrificios y que las batallas se ganan con sabiduría y tolerancia. Por qué no hay maquinaria más fuerte en el mundo, que el amor propio, por querer hacer las cosas.

A Nashiely, por llegar a mi vida, para quedarse y para enfrentar conmigo cualquier reto, hombro con hombro,

por ser mi gran compañera de lucha y por emprender conmigo un hermoso sueño, llamado familia, por todo tu amor, fortaleza y paciencia por eso y mucho más, te amo.

A Mía, por ser la razón más importante de nuestra existencia, por ser la causa de nuestras alegrías, y porque cada día nos das la mejor lección de vida, por ti y para ti, con todo mi corazón, te amo querida hija.

A mis hermanos, por ser el mejor equipo del mundo, por caminar conmigo en las buenas y en las malas y porque a pesar del tiempo y la distancia nunca nos hemos soltado de las manos. Gracias por su cariño y hermosa fraternidad, por ustedes y para ustedes.

A Rodolfo Vélez, por ser mi mentor y máximo referente, por haber puesto toda su confianza en mí, desde mis primeros pasos en el Derecho. Por compartir sus enseñanzas como Maestro, pero, sobre todo, como gran ser Humano.

A todos los compañeros y amigos que han caminado conmigo a lo largo de este hermoso y apasionante sueño, llamado vida.

A todas las personas que voluntaria e involuntariamente accedan a este trabajo por cualquier circunstancia.

Quizás, muchas personas aun sin conocerme podrán consultarlo y espero sinceramente que pueda serles útil.

Consideren este trabajo como una pequeña aportación con gran gusto, de mi pasión, por el Derecho y la Propiedad Intelectual.

ÍNDICE

Introducción

Capítulo I. – Referentes histórico - teóricos de los signos distintivos

Primera Parte. - Los signos distintivos y el derecho marcario en la historia

1.1	Surgimiento de los Signos Distintivos y su regulación.....	1
1.2	Signos Distintivos Trascendentes.....	5

Segunda Parte. - Principales Teorías Aplicadas al Derecho de los Signos Distintivos.

1.3	Tres Grandes Teorías Del Derecho Marcario.....	9
1.4	Teoría del Trabajo.....	10
1.5	Teoría del Derecho Intelectual.....	13
1.6	Teoría Kantiana de la Propiedad.....	14

Capítulo II. – Signos Distintivos “No Tradicionales” en la Legislación Internacional

2.1	La incorporación legal de los signos distintivos no tradicionales.....	17
2.2	Unión Europea.....	18
2.3	España.....	21
2.4	Perú.....	25
2.5	Colombia.....	27
2.6	Tratados Internacionales	32
2.7	México.....	40

Capítulo III. – Los Signos Distintivos en La Reformada Ley de Propiedad Industrial Mexicana

Primera Parte. – Signos distintivos en la Ley de la Propiedad Industrial

3.1	Generalidades.....	41
3.2	Las Marcas	41
3.3	Impedimentos legales para el registro de las marcas.....	50

Segunda Parte. – Otros Signos Distintivos

3.4	Marcas Colectivas.....	79
3.5	Marcas De Certificación.....	84
3.6	Los Avisos Comerciales.....	86
3.7	Los Nombres Comerciales.....	91
3.8	Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.....	94

CAPITULO IV. - Deficiencias Reglamentarias en los procesos registrales

4.1	Problemática por la incompleta reforma a la Ley de la Propiedad Industrial	101
4.2	Análisis del Artículo 11 del Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI.....	102

CAPITULO V.- Implementaciones Necesarias a la Legislación de la Propiedad Industrial

5.1	Reforma al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.....	115
5.2	Análisis al “Dictamen total, con efectos de final, sobre la propuesta regulatoria denominada” Decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial	116
5.3	Propuesta de reforma al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.....	124

Conclusiones	136
Bibliografía	138

INTRODUCCIÓN

La naturaleza humana, permite a las personas crear y desarrollar ideas a partir de un proceso cognoscitivo que se experimenta a través de sus sentidos, estas ideas -una vez objetivadas- podrán usarse como mejor convenga. En este sentido, puedo afirmar que el ser humano es creativo por esencia y tiene derecho a proteger esa creatividad que distingue sus ideas y expresiones de las de sus semejantes.

Por otro lado, y una vez que han conceptualizado aquellas ideas, será necesario materializarlas, para que estas existan en el mundo real, puedan utilizarse y por consiguiente será fundamental, buscar los medios idóneos para su legal protección, allegándose de todos los medios para lograr ese fin, por lo que buscarán el apoyo de las instituciones correspondientes. Además de esto, deberán apegarse a las normas y lineamientos jurídicos que precisen los alcances de una adecuada protección legal en materia de propiedad intelectual, para lograr así, un “blindaje jurídico” adecuado, preciso e integral de la aplicación dada a sus ideas.

Es importante señalar que actualmente el sistema regulador de la propiedad intelectual en nuestro país atraviesa por nuevos retos como consecuencia de una ágil e imparable globalización. Por esta razón, se deberán observar las inimaginables inquietudes de las personas y atender las necesidades urgentes de regulación en la materia.

Uno de esos nuevos y grandes retos lo encontramos en la inminente tendencia de proteger los signos distintivos denominados “No tradicionales”, en los cuales se incluyen a las marcas “sensoriales”, denominación que se les atribuye, por ser percibidas a través de los sentidos como el olfato o el oído y ya no simplemente por la vista como sucedía en el sistema marcario de antaño.

De esta manera, no solo es importante conocer cuáles son las características de cada una de esas Marcas “No tradicionales” y sus aplicaciones protectoras sobre productos o servicios, observados en el nomenclátor internacional, sino, además, es fundamental conocer la forma de proteger estos signos distintivos recién llegados a nuestra legislación mexicana, comprendiendo el gran desafío que representará su reciente inclusión en nuestro sistema jurídico y concretamente en la Ley de Propiedad Industrial.

La presente investigación cobra realce e importancia, pues nos encontramos ante diversas exigencias políticas, sociales y económicas en el mundo, en donde el tema de la Propiedad Industrial juega un papel determinante, pues no solo es parte de un identificador como signo distintivo de cualquier relación comercial, también lo es, en la relación entre gobernados y las entidades estatales, baste revisar al efecto, en la publicidad de las empresas productivas del estado, en los sitios web de los Gobiernos una alusión a la protección buscada y dada, a esa propiedad intelectual en general.

En el presente trabajo, incluyo el análisis de algunos referentes internacionales que han ido de la mano con el desarrollo de cada país y sus consecuencias, con los cuales, mediante razonamientos lógico jurídicos, analizo, para determinar los beneficios que traerá la reciente incorporación de esos signos distintivos a nuestra Ley de Propiedad Industrial.

Con toda seguridad, puedo afirmar que la incorporación de estos signos “no tradicionales”, no es más que un reconocimiento de la tecnología, un logro y avance significativo en el tema de la propiedad industrial en beneficio de las personas, pues podrán encontrar más alternativas para la protección de sus ideas innovadoras, sin embargo, considero también, que dada la ágil incorporación, el sistema registral a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en

México, aun encontrará diversas dificultades para determinar la viabilidad de los trámites o solicitudes y por ende conceder títulos de registro de esta naturaleza.

El fruto de la presente investigación, pretende brindar un análisis exhaustivo a nuestra realidad jurídica en el tema de los signos distintivos y la incorporación de los denominados signos distintivos “no tradicionales”, para ello y en el capítulo correspondiente, ejemplifico con experiencias registrales propias, los posibles conflictos que se encuentran en un procedimiento registral y las alternativas del solicitante.

De manera conclusiva en este trabajo, acompaño una serie de propuestas que considero importantes y útiles en los procedimientos registrales, como lo es, la necesaria y urgente adecuación del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, por los motivos y razones que explico en el capítulo correspondiente.

En este orden de ideas, considero que la originalidad y trascendencia de este trabajo de investigación puede repercutir satisfactoriamente en beneficio de todas las personas físicas y jurídico colectivas relacionadas de alguna manera en sus actividades comerciales y con la venta de productos o la prestación de servicios, al encontrar alternativas para la distinción y protección legal de su propiedad industrial.

Finalmente, es importante señalar que este trabajo puede servir de apoyo para funcionarios, estudiantes, académicos, litigantes y el público en general, que, como parte de sus actividades, tengan alguna relación directa o indirecta con temas de propiedad industrial en nuestro país.

CAPÍTULO PRIMERO. – REFERENTES HISTÓRICO - TEÓRICOS DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

PRIMERA PARTE. - LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y EL DERECHO MARCARIO EN LA HISTORIA

1.1 Surgimiento de los Signos Distintivos y su regulación

No es posible identificar con exactitud la fecha en que surge el interés de las personas en proteger sus productos o servicios con alguna insignia o marca, que pudiera identificarlos de las de los demás competidores, sin embargo y partiendo de una lógica razonable, se puede determinar que este interés, surge a partir de que el ser humano comienza a tener relaciones del tipo comercial con sus semejantes.

Luego entonces de los mismos antecedentes históricos de las relaciones comerciales, surge el derecho marcario, aunque no tan preciso como lo conocemos actualmente.

Antonio Pazmiño en su publicación intitulada: *“Introducción al derecho marcario y los signos distintivos”*¹ menciona: *“Se sabe por ejemplo que los griegos utilizaban un nombre para identificar sus obras de arte, en especial lo referente a la alfarería y a esa forma de marcar la denominaron “sigilla”.*

De acuerdo al propio Pazmiño, se cree que Roma fue la cuna de las marcas, pues fueron ellos quienes comenzaron a marcar sus productos como el queso o el vino, incluyendo también sus materiales para la construcción. Posteriormente, estos comenzarían a marcar animales o productos transportados a largas distancias.

¹ Pazmiño Ycaza, Antonio. *“Introducción al derecho marcario y los signos distintivos”*, Ecuador, 2009. p. 34.

Más tarde comenzaron a marcar las casas, con el objeto de identificar a sus habitantes e incluso identificaban también de una manera comercial a los inmuebles, atendiendo a los productos que ahí se fabricaban o en su caso, ser un establecimiento meramente comercial.

Del hecho anterior se presume también, el surgimiento del derecho marcario pues, en la *lex Cornelia*² se contemplaban las primeras normas del derecho marcario, ya que se observaban algunas disposiciones sancionadoras, por ejemplo, se penaba el uso de un nombre falso y se protegía al comerciante contra la usurpación de la marca mediante una *actio iniuriarum*³ o una *actio dolī*⁴.

En la edad media, surgen hechos que motivan la observancia de las marcas con mayor rigidez, tal como precisa Bertone y Cabanellas⁵:

“...el desarrollo de las marcas en este período, se vincula especialmente con las corporaciones, las que dieron frecuente carácter obligatorio al uso de tales signos. Este uso tenía propósitos muy diversos: identificar al artesano, de forma de determinar si había cumplido con las normas de su oficio o arte: proteger al consumidor, al servir como mecanismo de control de las mercaderías por los oficiales corporativos; impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero; y, asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables. Sobre

² Nombre de las leyes dadas por Sila en el año 81 a.C. Que reforman el Derecho penal.

³ Acción penal intransmisible e infamante, ejercitable contra el causante de una lesión moral o corporal a un sujeto.

⁴ Acción infamante, utilizada, para exigir una indemnización por el contratante que ha sido víctima de dolo o fraude.

⁵ Bertone, Luis Eduardo Y Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo, “*Derechos De Marcas*” Tomo I; Editorial Heliasta, p129.

estas bases, claramente distinguibles de las que hacen al sistema marcario contemporáneo, se entiende la adopción de la obligatoriedad del uso de las marcas...”

De los referentes anteriores se puede apreciar la importancia histórica de las marcas tanto en el comercio, como en la vida corporativa de diversas compañías que han servido y sirven para demostrar la importancia de un signo distintivo que puede llegar a ser el activo más importante de una empresa, baste al efecto citar como mero ejemplo los casos de Coca Cola o Google⁶

En nuestro país la primera ley de marcas data del año 1889 denominada “Ley de Marcas de fábrica”, su finalidad era proteger los productos fabricados en México y así poder hacer referencia a su procedencia. Más tarde en el año 1903, se publicó la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, en la cual se definió por primera vez el concepto de marca.

En 1928 se expidió la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, en esta Ley la vigencia de los registros duraba 20 años y podían ser renovados por un período de 10 años, en esa época, la autoridad encargada de lo relacionado con los registros de marca era el Departamento de la Propiedad Industrial dependiente de la entonces Secretaría de Economía Nacional.

Para el año de 1942 se publica la Ley de Propiedad Industrial, en la cual se establecieron lineamientos que al día de hoy continúan vigentes, por ejemplo que las marcas debían utilizarse tal como se registraban, se hablaba sobre la caducidad de la marca en caso de un uso NO continuo durante un período de cinco años.

⁶ La referencia a esas marcas cuya titularidad corresponde a dichas empresas, únicamente se hace para fines didáctico académicos.

Es hasta el año de 1976, en que se publica la Ley de Invenciones y Marcas, en la cual, se hace la clara distinción entre los avisos comerciales, nombres comerciales y las marcas, quedando encargada de las gestiones la hoy extinta, Secretaría de Comercio y fomento Industrial.

Finalmente nuestra Ley vigente denominada “Ley de la Propiedad Industrial”, nació bajo la denominación: Ley de fomento y protección de la propiedad industrial, fue publicada en el Diario Oficial de la federación del día 27 de junio de 1991, en que también se creó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) y ha tenido diversas modificaciones por decretos de agosto de 1994, octubre de 1996, diciembre de 1997, 17 de mayo de 1999 (en materia de delitos), 26 de enero de 2004, 16 de junio de 2005, 25 de enero de 2006, 6 de mayo de 2009, dos decretos del 6 de enero y dos decretos también de junio 18 y 28 de 2010; el de 20 de enero de 2012 que también reformó a la ley federal del derecho de autor, el de abril 9 de 2012 (en lo tocante a la denominación de antiguas secretarías o departamentos de estado cuya referencia se había mantenido en la ley, a pesar que había cambiado su designación.

Es así que con las reformas publicadas en el DOF los días 13 de marzo y el 18 de mayo de 2018, este ordenamiento legal recobra un auge importante en la nueva era de los signos distintivos incluidos los no tradicionales en nuestro País, ya que el primer decreto de reformas del año pasado, es producto de las negociaciones del tratado de libre comercio con la Unión Europea y atendió a los reclamos en materia de utilización indiscriminada en nuestro país de productos o marcas, que claramente contravienen el sistema de las Denominaciones de origen e indicaciones geográficas de dicha Unión, como es el caso de los quesos “tipo Manchego” y de un sinnúmero de bebidas y productos lácteos característicos de diversas regiones de Francia.

En el decreto de reformas de 18 de mayo del 2018 a la ley de propiedad industrial, se incorporan y definen esas marcas “no tradicionales”, objeto de este trabajo, a las cuales me referiré con mayor profundidad en los capítulos siguientes.

1.2 Signos Distintivos Trascendentes

Si bien la historia nos ha demostrado que las relaciones comerciales son el precedente principal del surgimiento de los signos distintivos, es importante señalar algunos de ellos, pues han trascendido con el paso del tiempo y al día de hoy, gracias al fenómeno de la globalización y de las tecnologías de la comunicación, gozan no solo de un reconocimiento general en la mayoría de los países, sino además, se han convertido en activos económicos de gran valía para sus titulares.

A continuación, algunas marcas con gran trascendencia en la historia del comercio internacional:



7

⁷ Esta marca es propiedad de CHANEL, S.A.R.L., registrada en México el 15 de febrero de 1967 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos.

Imagen disponible en https://www.chanel.com/es_MX/?gclid=Cj0KCQiAm5viBRD4ARIsADGUT24RTNt-

La imagen anterior corresponde a la famosa marca Chanel® cuya fundadora fue Gabrielle Bonheur, "Coco" Chanel, nacida en Saumur (Francia), el 19 de agosto de 1883, fue una mujer atrevida y revolucionaria diseñadora de moda, creadora de tendencias e inspiradora de perfumes innovadores.



8

La marca anterior, atesora una denominación de origen clásica y distintas marcas de bebidas de gran prestigio. Historiadores y enólogos consideran en el siglo XV, los Moët, familia de ciudadanos representantes designados por Reims en la coronación de Carlos VII de Francia, ya tenían posesiones extensas de diversos viñedos.



AyozDno5Qg2_2nXlbEKwjyWM492ZZ4RGOm7qUy0v983ccYMaAia0EALw_wcB
Consultada el día 11/12/118.

⁸ Esta marca es propiedad de MHCS registrada en México, el 12 de agosto de 1986 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos. Imagen disponible en <https://sp.moet.com/prehome>. Consultada el día 11/12/118.

⁹ Esta marca es propiedad de ROLLS-ROYCE PLC. registrada en México, el 30 de mayo de 1990 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos. Imagen disponible en <https://www.rolls-roycemotorcars.com/en-GB/home.html>. Consultada el día 12/118.

La historia de esta marca comienza en 1884, año en el que Frederick Henry Ford funda un negocio de mecánica y electricidad del automóvil. En 1904 construye en Manchester su primer vehículo y el emprendedor Charles Stewart Rolls le propone comercializar exclusivamente sus coches bajo la denominación "Rolls Royce"® propone comercializar exclusivamente sus coches bajo la denominación "Rolls Royce"®.



La famosa marca Nestlé® nace con el apellido de Henri Nestlé, quien nació en la ciudad alemana de Frankfurt el 10 de agosto de 1814. Con 29 años se trasladó a Vevey, Suiza donde vendió mostaza, cereales y lámparas de petróleo, hasta inventar la "leche enharinada".



¹⁰ Esta marca es propiedad de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. registrada en México, el 28 de agosto de 1990 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos. Imagen disponible en <https://www.nestle.com.mx/> Consultada el día 11/12/18.

¹¹ Esta marca es propiedad de THE COCA-COLA COMPANY. registrada en México, el 1 de febrero de 1961 y se usa en este trabajo para efectos didáctico-académicos. Imagen en <http://www.coca-cola.com/global/> Consultada el día 11/12/118.

A esta famosa marca refresquera, en julio de 2010 la revista Forbes la colocó entre las tres primeras marcas más valiosas del mundo con 55.400 millones de dólares de valoración. En 1894 Mary Gah Humpreys decía que el mayor mérito de Coca-Cola es su carácter democrático: "(...) un pobre bebe cerveza, un millonario bebe champagne, pero seguramente los dos beben Coca-Cola.¹²

En el caso de nuestro país, hay pasajes históricos que permiten constatar también la existencia de marcas tanto antiguas como reconocidas, tal es el caso de “El Café de la Parroquia® en Veracruz, el restaurante bar “La Ópera”, del que se alude la leyenda que el revolucionario Francisco Villa, entró a caballo a su interior en el cual aún subsiste la perforación en el techo, causado por un disparo de su pistola.

Signos marcarios como los anteriores son solo algunos de los muchos que han sido parte de la historia marcaria mundial y que siguen siendo vigentes pues una marca, como ya se mencionó anteriormente, con el paso del tiempo se convierte en el activo más importante de una compañía y su valor económico puede incluso superar a todos los demás activos que conforman a una empresa, baste simplemente referir la nota publicada por la revista electrónica Expansión, el 21 de febrero de 2017: “.... Verizon finalmente ha cerrado un acuerdo para adquirir el negocio operativo de Yahoo por 4.480 millones de dólares (4.251 millones de euros), lo que implica una rebaja de 350 millones de dólares (332 millones de euros) respecto al acuerdo inicial...”¹³

¹² Información utilizada únicamente para fines didáctico-académicos, cuya información completa se encuentra disponible para su consulta en: <https://www.lahistoriadelapublicidad.com/marca-711/coca-cola-1-parte>. Consultada el 28 de diciembre de 2018.

¹³ Información utilizada únicamente para fines didáctico-académicos, cuya información completa se encuentra disponible para su consulta en:

Gran parte del éxito de los signos distintivos anteriores no solo obedece a la calidad de los productos o inclusive a las grandes y millonarias campañas de publicidad que se utilizan para su difusión y reconocimiento internacional, hay que dar el gran mérito que se merece a la regulación jurídica de los signos marcarios, pues sin una adecuada protección legal, quizá estos signos no tendrían el reconocimiento (y valor) que hoy tienen, e inclusive muchos de ellos quizá ya no existirían.

SEGUNDA PARTE. - PRINCIPALES TEORÍAS APLICADAS AL DERECHO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

1.3 Tres Grandes Teorías Del Derecho Marcario

Para comprender mejor el fenómeno de los signos distintivos y su regulación legal es necesario recurrir al análisis de las diversas teorías que han surgido a lo largo del tiempo y con las cuales a partir de su estudio se han logrado implementar diversas aportaciones al campo de la propiedad intelectual y específicamente al campo de estudio que nos atañe, es decir, al tema de los signos distintivos.

A continuación, analizaré brevemente tres grandes aportaciones al campo de la propiedad intelectual, las cuales, desde mi punto de vista forman las bases estructurales para la realidad que acontece actualmente en el campo de los signos distintivos. En mi opinión estas tres grandes teorías y su esencia proteccionista prevista hace mucho tiempo, al día de hoy se ha convertido en una gran realidad de la que goza la propiedad industrial como parte de un derecho humano de las personas.

<http://www.expansion.com/economiadigital/companias/2017/02/21/58ac53f522601d0a418b4611.html>. Consultada el día 04/03/19.

1.4 Teoría del Trabajo

Según, Solorio Pérez (2010) esta Teoría deriva de la obra publicada en 1689 e intitulada "Los dos tratados sobre el gobierno civil"¹⁴ de John Locke, la cual y en su parte conducente, sostiene que una persona que aplica su trabajo a recursos mostrencos o parte de una propiedad común, tiene un derecho de propiedad natural en el fruto de sus esfuerzos.¹⁵

Desde mi punto de vista, esta teoría cobrara fortaleza cien años más tarde y la encontraremos plasmada en la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano¹⁶ (1789), en donde observamos las ideas y pensamientos iusnaturalistas de Locke, básicamente en los tres siguientes artículos:

...

II. La finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre; y esos derechos son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión.

...

VI. La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe ser igual para todos, sea para castigar o para premiar; y siendo todos iguales ante ella, todos son igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos.

..

¹⁴ Locke, John, *Two Treatises of Government*, P, Laslett's, Cambridge, 1988; ed. Cambridge, 1690.

¹⁵ ibídem p33

¹⁶ Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano recuperada de http://tratadoseuropeos.eu/Documentos/Declaracion_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano.pdf Consultado el día 14/01/2019

XVII. Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie deberá ser privado de él, excepto en los casos de necesidad pública evidente, legalmente comprobada, y en condiciones de una indemnización previa y justa."

Si bien ninguno de los tres artículos citados anteriormente, hacen mención a la propiedad intelectual, ni mucho menos refiere nada que tenga que ver con signos distintivos, si podemos encontrar en sus letras la esencia del derecho marcario como lo conocemos en nuestros días.

En primer lugar, reconoce la protección del derecho natural a la propiedad, el cual, conjuntamente ligado a las capacidades y conocimientos del hombre, gozará de ese derecho; al cual nadie podrá privar, sino es mediante una causa legalmente comprobada y de ser necesario bajo el pago de una indemnización previa y justa.

El razonamiento anterior lo encontraremos plasmado en legislaciones actuales y como veremos más adelante, gozara de prerrogativas significantes a lo largo del tiempo.

Continuando con el pensamiento plasmado en la obra en mención, encontramos que el propio Locke, sostiene que, en estado natural, no hay ley positiva que reparta la propiedad o dé a persona determinada el derecho de mandar sobre nadie más. Sin embargo, señala que existen deberes morales que constriñen la conducta de las personas hacia los demás.¹⁷

¹⁷ D'Amato, Anthony y Estelle Long, Doris, *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing Co., p27, en relación con Gordon, Wendy A., (1993), *A Property Right in Self-expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property*, 102, Yale L. J. 1533.

Inclusive, este autor afirma que *“tales deberes son impuestos por Dios y son discernibles mediante la razón. Por tanto, como la humanidad es igual en estado natural, los deberes que tenemos hacia los demás son los deberes que ellos tienen hacia nosotros; y los derechos que tengo contra los demás son los derechos que ellos tienen contra mí.”*¹⁸

Del pensamiento plasmado anteriormente, podemos interpretar y dividir dos grandes características inherentes de lo que más adelante vendría a constituir el sistema de la propiedad intelectual en general y particularmente el derecho marcario actual, las cuales son: en primer lugar, la libertad para que cualquier persona pueda ostentar como de su propiedad los privilegios derivados de sus creaciones intelectuales y en segundo lugar la facultad que tiene al reclamo en caso de que ese derecho sea vulnerado.

Lo anterior sirvió de base para constituir lo que conoceremos como derechos morales y derechos patrimoniales y que le corresponderán a la persona que crea un signo distintivo a partir de la libertad que tiene para materializar una idea, la cual gozará del derecho del reclamo para perseguir los derechos de autoría sobre su marca (similar al *ius persequendi* de los derechos reales).

Ahora bien, si tomamos como base los derechos de libertad y reclamo, atribuibles al propio Locke, podemos observar que en la actualidad estas dos características son elementales en cualquier legislación marcaria incluyendo por supuesto a la mexicana. (ver artículo 87 de la LPI, el cual refiere que cualquier persona física o moral podrá hacer uso de las marcas en la industria, el comercio o en los servicios que presten y en el artículo 120 de la misma ley, faculta a cualquier persona con interés en la marca para que manifieste su oposición a una solicitud de registro que considere vulnera sus derechos de propiedad industrial)

¹⁸ D’Amato, Anthony y Estelle Long, Doris op. cit. P.28.

1.5 Teoría del Derecho Intelectual

Esta teoría atribuible al jurista de nacionalidad Belga, Edmund Picard (1836-1924), resulta muy interesante para el tema del derecho marcario, pues, en primer lugar, realiza una cuarta e interesante aportación a la división tripartita y tradicional del derecho romano: derechos reales, derechos personales, obligaciones y añade los derechos intelectuales, los cuales, a su vez, subdivide en dos especies muy importantes: el derecho MORAL y el PATRIMONIAL.

Por lo tanto, esta teoría brindará los primeros elementos que reconocen la protección de las ideas materializadas mediante un signo distintivo y que además estas ideas deberán gozar de reconocimiento, validez y protección en beneficio de la propia persona que los haya creado.

Además, el autor señala que *“todo derecho subjetivo supone un sujeto, un objeto y una relación que, al unir el sujeto con el objeto, concreta la naturaleza y el alcance de su ejercicio.”*¹⁹

Según el autor, la existencia de un derecho subjetivo requiere la presencia de un sujeto y un objeto que, al unirse mediante una relación, se concretará satisfactoriamente el resultado del objetivo, es decir se cumplirá con la función específica para la cual se creó.

Por lo tanto, la persona (sujeto) que materializa su idea convirtiéndola en un signo distintivo (objeto) para identificar su producto o servicio de sus competidores, (alcance del ejercicio) tiene el derecho de disfrutar los beneficios morales y patrimoniales que esta idea materializada le brinde y por lo tanto gozará también del reconocimiento y protección como parte de ese derecho (derecho

¹⁹ Solorio Pérez, *La propiedad Intelectual: conceptos fundamentales y evolución*, Oxford, University Press, México, p 32

subjetivo), añadiendo que además podrá defenderla y perseguirla o recuperar la cosa si llegare indebidamente a estar en poder de un tercero.

Esta teoría trajo al derecho marcario grandes aportaciones, pues como se verá más adelante, los derechos intelectuales, atribuibles a su propio autor generan una serie de prerrogativas susceptibles de protección, pues pasan a constituir un bien (intangibile), sobre el cual se adquieren derechos, pero también obligaciones como analizaré más adelante.

1.6 Teoría Kantiana de la Propiedad

El excepcional trabajo plasmado en las obras del filósofo Immanuel Kant, ha servido para reconocerle como un gran precursor de grandes aportaciones en el estudio del derecho en general y sobre todo a la comprensión del Estado moderno. Es menester en el presente trabajo hacer mención de sus aportaciones pues desde mi perspectiva es necesario para comprender el derecho marcario actual a partir del pensamiento sobre la propiedad del filósofo Prusiano de Königsberg.

En la obra intitulada *“Principios metafísicos del derecho”*²⁰, lo que más interesa a Kant acerca del tema de la propiedad, es su posibilidad en general, o, como él dice: *“el modo de tener algo exterior como suyo”*. Para él, este es un concepto extremadamente problemático por lo que según él tiene que ser explicado detalladamente y por completo.

Para Kant los modos en los que puede “decirse” que se posee un objeto son dos, el primer modo de la posesión es el que él llama la posesión sensible, o física, de un objeto; y el segundo es el que denomina, la posesión *“inteligible”* del objeto.

²⁰ Kant Immanuel, *“Principios metafísicos del Derecho”*, traducción de G. Lizárraga, Librería de Victoriano Suarez, Madrid, 1873.

Mientras que la “posesión sensible” de un objeto significa su mera apropiación corporal, la “posesión inteligible” indica una posesión que no es dependiente de la apropiación física. Por lo tanto, posesión inteligible significa, que una cosa es mía aun cuando se da el hecho de no tenerla conmigo. Este tipo de posesión es la que Kant define como posesión de jure, o posesión legal de un objeto. ²¹

El impacto del pensamiento Kantiano plasmado en los párrafos anteriores, llevado a su aplicación en el campo de los signos distintivos, tiene que ver directamente con los derechos patrimoniales de los signos distintivos, observados y protegidos en el derecho marcario vigente.

Aplicando analógicamente la idea del filósofo alemán, se puede determinar que lo que Kant refiere como posesión inteligible en el caso de la posesión de un signo distintivo es precisamente la titularidad de los derechos de la cosa (marca), por ejemplo, los derechos exclusivos al uso de un signo distintivo se obtienen mediante un título de registro, lo que le da la connotación de propiedad o titularidad a la persona que lo obtiene sin importar que la tenga físicamente.

Luego entonces esta teoría vendrá a ser muy útil pues reforzó el concepto de la propiedad en los bienes intangibles como es el caso de los signos distintivos y especialmente sobre los denominados “no tradicionales” como lo son, las marcas sonoras y olfativas.

Del análisis en conjunto de las tres teorías anteriores, encontramos plasmada la esencia de lo que al día de hoy constituye el derecho de la propiedad intelectual y que aplicaremos esencialmente al aspecto protector de los signos

²¹ Williams Howard, Kant’s Concept of Property, Universidad de Aberystwyth, Gran Bretaña. Traducción al español por Lorena Cebolla Sanahuja. International Journal of Philosophy N.o 2, Noviembre 2015, pp. 347-359

distintivos, pues como hemos visto anteriormente todas las creaciones intelectuales que sean suficientemente originales, son susceptibles de ser protegidas y por lo tanto el titular gozará de derechos tanto morales como patrimoniales, los cuales contribuyen al beneficio y prerrogativas conferidas al titular, por el simple hecho de ser reconocidos como fruto de un gran esfuerzo por parte de los legisladores para brindar protección justa y legal a uno de los derechos humanos reconocido por el hombre y para el hombre.

Como acotación a esa última afirmación, es de mencionarse lo referido en el artículo 17 y 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a su letra dicen:

“Art. 17: Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad...”

“Art. 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y sus beneficios...”

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora...”

Así como hacer la debida mención el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que al tenor expresa:

Art. 15 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a)...

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura...”

CAPITULO II. - SIGNOS DISTINTIVOS NO TRADICIONALES EN LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

2.1 La incorporación legal de los Signos Distintivos no tradicionales

El campo de la Propiedad industrial avanza a pasos agigantados y va muy estrechamente ligado a la Globalización y sus generalidades, por esta razón se cree que la tecnología y la fuerza económica son la principal maquinaria que promueve el desarrollo de la propiedad industrial y que tiene gran impacto en la legislación de la materia a nivel mundial y particularmente en la regulación de los signos distintivos del tipo No tradicional.

En la actualidad, el derecho marcario, demuestra que no ha sido suficiente la colaboración para alinear las legislaciones, tanto nacionales como internacionales en la materia, y poder trabajar conjuntamente en un mismo contexto, pero, sobre todo, bajo un mismo marco normativo adecuado a la realidad, pero ello obedece a circunstancias internas de otros órdenes que privan en diversos países.

Se prevé que, en los próximos años, la mayoría de las legislaciones contemplen la protección legal de los signos distintivos no tradicionales, pues son necesarios como parte del desarrollo cultural y económico de las naciones, no obstante que una adecuada regulación de la propiedad industrial, siempre repercutirá favorablemente en las actividades de intercambio comercial internacional.

La incorporación de estos nuevos signos distintivos, trae consigo un logro significativo que impactará directamente en beneficios económicos de las personas que buscarán proteger su creatividad y distinción comercial de la de sus competidores, utilizando para ello, todos los beneficios que otorga la inclusión y observancia legal de estas nuevas figuras legales.

Por ejemplo, en la investigación denominada, *“Marcas olfativas, auditivas y otras marcas no tradicionales”*, a cargo de José Carlos Delgado Monroy y Paola Argote Valencia, publicado en la revista jurídica Business Advisor Magazine en octubre de 2017²², ya se encuentran algunas referencias sobre estos nuevos signos distintivos (marcas olfativas, marcas auditivas, marcas de color único, hologramas y marcas animadas) en donde además de hacer un análisis exhaustivo de estos signos distintivos, se explica que el término “no tradicionales”, se da precisamente porque en la mayoría de las legislaciones Internacionales de la materia, aun no se encuentran reguladas.

En un contexto general, los autores además de detallar las características de cada uno de estos activos intangibles, resaltan la necesaria colaboración internacional para la regulación e inclusión de estas figuras en las legislaciones actuales, partiendo de la presión competitiva de los mercados y el desarrollo tecnológico.

2.2. Unión Europea

Es importante observar que el tema de los signos distintivos no tradicionales, no es nuevo en otras partes del mundo, por ejemplo, en el trabajo para la revista IUS, publicado en la Revista del Instituto de Ciencias jurídicas de Puebla en México, en su edición de enero-junio del 2014, la Maestra Isabel Ramos

²² Versión electrónica disponible para su consulta en: <https://coem.mx/marcas-olfativas-auditivas-otras-marcas-no-tradicionales/> Consultada el 15/11/18

Herranz, explica los retos de la Propiedad Intelectual en la Unión Europea a consecuencia de la globalización mundial.

El enfoque de su investigación versa sobre las marcas olfativas y las dificultades de su regulación en España y otros países de la Unión Europea, es decir, la complejidad y admisión jurídica de estas figuras, para lo cual tomó como base el marco legal regulatorio de la propiedad industrial del año 2014.

En este sentido, la autora realiza un análisis sobre diversas controversias suscitadas a partir de solicitudes de registro de estos signos distintivos no tradicionales, pues la mayoría de esas solicitudes que involucraban marcas como las olfativas, fueron rechazadas. La razón de lo anterior y de acuerdo a la interpretación de los tribunales competentes versaba principalmente sobre el concepto tradicional de la palabra “MARCA”, luego entonces, el problema para los juzgadores era que no se podía considerar un signo distintivo susceptible de registro a “algo” que no es perceptible visualmente, situación que de inmediato dejaba indefensas aquellas solicitudes de estos signos no tradicionales.

En su trabajo, la Maestra Ramos Herranz, analiza diversos criterios que han tomado los tribunales competentes en la Unión Europea, para determinar si un signo distintivo con estas características “no tradicionales”, es registrable o no, y además, cuáles serían sus requisitos técnicos para llegar a obtener un registro de estos signos distintivos.

Finalmente es preciso mencionar que una solicitud de marca en la Unión Europea puede presentarse ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (UEIPO) si se quieren tener los efectos de protección en todos los países miembros o bien puede presentarse únicamente en un solo país de la UE, en donde preferentemente la marca tenga actividades comerciales y un uso continuo y efectivo.

Para cerrar estos referentes en la Unión Europea, es necesario citar la relevante concesión emitida por la EUIPO consistente en un registro de marca olfativa. El conocido caso del *“olor a hierba recién cortada”* registrado para distinguir “pelotas de tenis”, bajo el número de expediente 428870 radicado en los archivos de la EUIPO.

Esta marca fue inicialmente denegada por la división de examen de la EUIPO mediante la resolución de fecha 25 de junio de 1998, bajo el siguiente argumento: *“ la descripción “olor a hierba recién cortada” no cumple con el requisito de representación gráfica impuesto por el Reglamento 40/94²³, sobre la marca comunitaria”*; sin embargo la decisión fue revertida por una instancia superior denominada “división de apelación de la EUIPO” mediante resolución de fecha 11 de febrero de 1999, para que finalmente la marca fuera concedida.

Después de tanta polémica por la concesión de aquel registro marcario, el expediente expiró por falta de renovación en el año 2006, no obstante, y el antecedente que hoy nos ocupa es que la solicitud de aquella polémica marca, en su momento, se concedió.

Cobra realce que a partir de entonces la EUIPO ha denegado varias solicitudes de marcas europeas olfativas, entre las que destacan:

Expediente N^o 521914, consistente en una matriz de colores que, supuestamente, representaban un olor, la cual fue denegada mediante decisión de la división de apelación de la EUIPO de 19 de enero de 2004.

Expediente N^o 1122118, consistente en la descripción del *“olor a fresa madura”* acompañado de una representación de una fresa, misma que fue denegada en sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la UE de 27 de

²³ Legislación completa para su consulta disponible en <http://euipo.europa.eu/es/mark/aspects/reg/reg4094old.htm> Consultada el 17/11/18

octubre de 2005. En esta sentencia, el Tribunal precisó que *“No existe una clasificación de olores consensuada a nivel internacional que permita, como en los códigos internacionales de color o de notación musical, identificar un signo olfativo de manera objetiva y precisa mediante la atribución de un nombre o un código preciso específico a cada olor”*.

Expediente Nº 1254861, consistente en la descripción del *“el olor a limón”* aplicado a suelas de zapatos y a calzado, la cual fue denegada mediante decisión de la división de apelación de la EUIPO de 12 de diciembre de 2005. En este caso el recurrente fue una compañía española, la cual alegó en su favor que previamente había obtenido la concesión por la EUIPO de la marca ***“olor a hierba recién cortada”***, sin embargo, tampoco tuvo éxito.

Con los ejemplos anteriores podemos concluir que es muy difícil obtener en la UE, un registro de un signo distintivo con estas características, ya que si consideramos la única excepción que ha sido la marca para pelotas de tenis del *“olor a hierba recién cortada”* reconocidas excepcionalmente por la EUIPO y que al día de hoy ya no se encuentra vigente.

2.3 España

Para comprender la actualidad del derecho marcario en España y específicamente lo relacionado con los signos distintivos no tradicionales, es necesario citar a la obra intitulada *“Tratado sobre derecho de marcas”* 2001, de Fernández-Novoa. En su obra este autor expone las profundas transformaciones que ha experimentado el Derecho español de Marcas, pero sobre todo utiliza como marco referente la entrada en vigor de la Ley de Marcas 17/2001, del 7 de diciembre.

Derivado de las consecuencias globales, muchas legislaciones se están actualizando y la Ley de Marcas Española no es la excepción, pues apenas el

pasado 27 de diciembre de 2018 ha tenido importantes actualizaciones, mismas que recién entraron en vigor el pasado 14 de enero de 2019.

Entre los recientes cambios significativos atenderemos lo referido en su artículo 4, mismo que transcribo para mejor apreciación:

“Artículo 4. Concepto de Marca.²⁴

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, 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 y

b) ser representados en el Registro de Marcas 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 su titular.”

El artículo anterior muestra tendencias vanguardistas en cuanto a la redacción del concepto de marca, sin embargo, no es lo suficientemente claro, observemos el artículo original antes de esta reciente reforma de diciembre de 2018.

“Artículo 4. Concepto de marca.²⁵

²⁴ Ley de Marcas Disponibles para su consulta en <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>

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

2. *Tales signos podrán, en particular, ser:*

a) *Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.*

b) *Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.*

c) *Las letras, las cifras y sus combinaciones.*

d) *Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.*

e) *Los sonoros.*

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

En mi opinión, este artículo hoy modificado, era más preciso y clarificaba mejor la interpretación, pues de forma ordenada explicaba en primer lugar el concepto de marca, y en segundo lugar indicaba cuáles eran los signos que podían constituir una marca. Como se puede observar en ambos preceptos, los

²⁵ Texto original, publicado el 08/12/2001, en vigor a partir del 31/07/2002. Disponibles para su consulta en <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093&b=8&tn=1&p=20011208#a4> Consultado el 17/11/18.

únicos signos distintivos no tradicionales reconocidos en la Legislación española, son las marcas SONORAS.

Cobra realce que la legislación de marcas española no observa la posibilidad de registrar otros signos distintivos no tradicionales como las marcas de olor, por ejemplo. No obstante, a lo anterior y si bien la ley de marcas en su artículo cuarto no hace mención a, las marcas de olor, también existe falta de claridad en el precepto, lo que en su momento pudiera generar expectativas de registro para un solicitante que desee registrar un aroma como signo distintivo ya que en su primer párrafo menciona “...*la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para...*”. reforzando el argumento ya que en la redacción anterior del numeral comentado, al prever en el inciso d) que: “*Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores*”, al apartarse de la característica inicial “de tener que poderse representar gráficamente” y mencionar aisladamente a “los sonoros” bien podría ser materia de una interpretación judicial para incluirse otro tipo de marcas No tradicionales.

Por lo tanto, considero que una marca de olor bien pudiera ser manifestada en una solicitud, como una forma del producto o una característica de su embalaje la cual sirve para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras personas y finalmente bien puede ser representado en el Registro de Marcas (presentación física del objeto) 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 su titular.

Con lo anterior, en España se abre una enorme expectativa en las posibilidades de registrar signos distintivos no tradicionales. Considero que hasta ahora las necesidades de estos registros han sido en función de las actividades propias que requieran un distintivo de esas características, sin embargo, las

nuevas tendencias globales también deberán traer cambios significativos en la legislación de otros países.

2.4 Perú

Una de las obras de gran trascendencia para el tema de los signos distintivos NO TRADICIONALES, es el trabajo del Maestro Baldo Kresalja Rosello, intitulado " *La Registrabilidad de las marcas auditivas, olfativas y las constituidas por color único en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones*", en esta obra encontramos un gran acervo metodológico para la comprensión del procedimiento registral de ese tipo de marcas No tradicionales como las hemos venido denominando a lo largo de este trabajo.

La investigación versa sobre las condiciones registrales y los problemas conexos que implican estos signos distintivos en la legislación peruana, lo que me permitirá arribar en el capítulo correspondiente a la problemática existente en nuestro país y también a las propuestas de solución o regulación.

Para comprender mejor la realidad de estos signos distintivos en Perú, es necesario analizar someramente su legislación marcaria. De acuerdo a lo dispuesto el artículo 134 de la Decisión 486,²⁶ mismo que transcribo para mejor apreciación:

“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.

²⁶ Legislación completa disponible para su consulta en <http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec486s4.asp> . Consultada el 17/11/18.

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.”*

La legislación del derecho comparado a que me he referido, es muy precisa en cuanto a los signos distintivos no tradicionales y particularmente las fracciones c) los sonidos y los olores; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores y, g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados de dicho numeral..

El precepto en análisis resulta muy similar a la nueva modificación en cuanto las variantes contempladas en la Ley de Propiedad Industrial Mexicana. Ahora bien, las posibilidades de registrar otros signos distintivos de acuerdo a la legislación peruana, como pudieran ser, signos táctiles (acabado particular del envase) o gustativos (de sabor) las encontramos en la redacción del propio artículo ya que en la parte conducente precisa: *“Podrán constituir marcas, **entre otros, los siguientes signos:**”*, Luego entonces, considero que la redacción del artículo en comento, deja abierta las posibilidades a solicitar y obtener registros de nuevos signos distintivos no comprendidos en su legislación actual.

En este sentido, es necesario comprender los beneficios que trae consigo la reestructuración de las políticas marcarias que como lo hemos visto son universales y que incluyen y contemplan a los nuevos signos distintivos, como activos susceptibles de registro. Con lo anterior no solo observamos la vanguardia

legislativa en la comunidad Andina, cumpliendo con las necesidades registrales internacionales, sino que además es acompañada de innumerables beneficios económicos tanto para su Estado, como para extranjeros en aquel país, que buscan la protección más amplia para sus productos y/o servicios, como parte de una cultura integral en materia de protección Industrial, lo cual derivaría en el goce y disfrute que les brinda el derecho al uso exclusivo de una marca registrada en cualquiera de sus múltiples posibilidades de registro.

2.5. Colombia

De acuerdo a la Revista la Propiedad Inmaterial de Bogotá²⁷, las marcas tradicionales son las que se expresan por medio de letras, números, palabras, dibujos o símbolos, y tienen principalmente aspectos visuales y fonéticos. Por lo tanto, las marcas no tradicionales son aquellas percibidas por cualquiera de los cinco sentidos (las visuales y las de sonido, olores sabores y texturas) y cuya representación debe ser hecha por métodos de representación no tradicionales.

Ahora bien, en el caso de los signos distintivos no tradicionales en Colombia se aplica la misma legislación que en el Perú y me refiero a la decisión 486 de la Comunidad Andina, por lo que el concepto de marca y sus variantes es exactamente el mismo que analicé anteriormente.

En el siguiente ejemplo se pueden observar algunos antecedentes de registro sobre signos distintivos no tradicionales en Colombia, imagen que corresponde a una forma de expresión de una marca sonora, utilizada para la solicitud de registro:

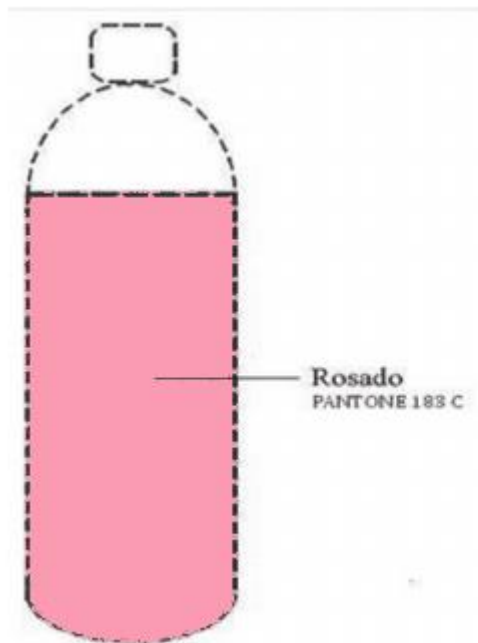
²⁷ Castro García, Juan David. Las marcas no tradicionales. Revista La Propiedad Inmaterial. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012, (16), pp. 297-325. issn: 1657-1959.



Marca: Jingle de la compañía transportadora Coordinadora
 Registro sic n.º 415829
 Clase: 39
 Territorio: Colombia

28

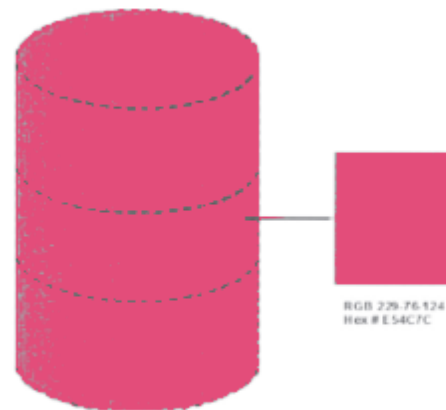
Otro ejemplo, lo constituyen los siguientes registros de marcas de color único y los encontramos representados a continuación:



Marca: Color de la Manzana Postobón
 Registro sic n.º 507282
 Clase: 32
 Territorio: Colombia
 Fuente: <http://sipi.sic.gov.co/>

²⁸ Barrios Espinosa, J. “Las marcas olfativas en Colombia”, Revista La Propiedad Inmaterial No. 24, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2017, pp. 95-127. doi: <https://doi.org/10.18601/16571959.n24.05>. Consultado el 12/09/18.

Marca: Color de Milacron LLC
Registro SIC n.º 485762
Clase: 1
Territorio: Colombia
Fuente: <http://sipi.sic.gov.co/>



29

Por cuanto hace a los registros de marcas olfativas, en Colombia aún no existe ningún registro con estas características, no obstante que su legislación aplicable prevé este tipo de marcas en su texto:

Artículo 134: A efectos de este régimen, constituirá marca cualquier signo que se a 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:

(...)

c) Los sonidos y los olores

Derivado de lo anterior, en Colombia se han presentado diversas solicitudes para el registro de marcas de olor, dentro de las cuales destaca el siguiente caso:

El 17 de mayo de 2005, Laboratorios Cero S.A. solicitó el registro de una marca olfativa, buscando amparar productos para bebé en la clase 8 de la clasificación de Niza, a saber: cremas antipañalíticas no medicadas, geles,

²⁹ Ídem pp. 95-127. doi: <https://doi.org/10.18601/16571959.n24.05>

champús, vaselinas, aceites corporales, protectores labiales, removedores, talcos, así como preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.³⁰

En este caso y a efecto de cumplir con el requisito de representación gráfica, el solicitante acompañó su solicitud con la siguiente imagen:



31

En el caso anterior, la Superintendencia de la Industria y el Comercio determinó negar la solicitud bajo el argumento de que la descripción aportada, no

³⁰ En aquel entonces el clasificador internacional de Niza observaba esos productos en la clase 8, hoy en día la mayoría de estos productos están agrupados y clasificados en la clase 3 de la clasificación internacional de Niza. Información completa y disponible para su consulta en https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20190101/hierarchy/class-3/?basic_numbers=show&explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat&pagination=no . Consultada el día 23/03/19.

³¹ IDEM p 119

cumplía con el requisito de representación gráfica y que, aunque lo cumpliera, éste carece de distintividad.

A continuación un extracto de dicha resolución:

La representación gráfica debe ser comprensible, y para llegar a serlo necesitará ser completa, clara y precisa, cualidades que les permiten tanto a los consumidores como a los competidores conocer sin duda alguna qué es lo que se monopoliza.

La marca olfativa no puede ser reproducida de manera gráfica, ya que la fórmula química no representa el olor de la sustancia, sino la propia sustancia, es decir, el producto, generándose así una incongruencia, pues de solicitarse la fórmula, lo que realmente se pretende proteger es un producto específico compuesto por químicos y determinadas cantidades de componentes, y no un olor determinado. Por su complejidad, se deduce que pocos serían capaces de descifrar un olor partiendo de la fórmula que representa el producto del cual emana. [...]

Un signo que en sí mismo no permite su percepción visual puede constituirse como marca siempre que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

El requisito de representación gráfica aplicado a los signos olfativos no se cumple mediante una fórmula química, una descripción de palabras, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de las anteriores posibilidades.

En conclusión, el depósito en el registro de una muestra [del] producto químico que produce el olor no se considera la representación gráfica del signo distintivo; aun de admitirse una muestra del olor que se pretende registrar, se encuentran inconvenientes relativos a su claridad y precisión por factores tales como el paso del tiempo y la volatilidad de sus componentes.

No puede negarse, sin embargo, que en un momento dado un signo olfativo pueda ser susceptible de representación gráfica, ya que la tecnología ha venido desarrollando diversos sistemas para dibujar olores, pero en la actualidad estos avances presentan dificultades en la expresión visual del signo

Como se puede observar, ni siquiera en las legislaciones más experimentadas en el tema de los signos distintivos no tradicionales son capaces de brindar lineamientos objetivos y técnicas efectivas para poder proteger marcas con elementos distintivos de esta naturaleza. Con esto se concluye que obtener un certificado de registro de estos signos resulta muy difícil, más no imposible sobre todo con ayuda de la tecnología.

2.6 Tratados internacionales

En el marco de los tratados Internacionales, podemos observar el interés de los Estados para trabajar de manera colaborativa en diversos temas comerciales que van aparejados por supuesto con el tema de la propiedad industrial.

México forma parte de diversos tratados internacionales que tienen como finalidad establecer derechos mínimos y procedimientos que facilitan la protección de la propiedad industrial, entre dichos tratados destacan:

El convenio de París para la protección de la propiedad industrial³², en este tratado se establecen las normas mínimas de protección y reglas generales que todos los estados contratantes deben observar en su legislación Nacional, para la protección de la propiedad industrial, del cual México es parte.

³² Convenio de París, para la Protección, de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Publicado en el DOF el 27 de julio de 1967. Vigente desde el 26 de julio de 1976. Disponible para su consulta en <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/> . Consultado el día 15/11/18.

El acuerdo de Viena³³ por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las Marcas, este tratado tiene un total de 29 categorías donde se describen de manera general diversos elementos figurativos que se convierten en divisiones y secciones, en función de su forma. En los documentos y publicaciones oficiales relativos a los registros y renovaciones de marcas, las oficinas competentes de los Estados Contratantes deben indicar los números que señalen las categorías, divisiones y secciones de la Clasificación a las cuales correspondan los elementos figurativos de las marcas en cuestión.

El protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro Internacional de Marcas³⁴, en este tratado se establece un procedimiento Internacional mediante el cual, el titular de una marca o solicitud de base permite solicitar y extender la protección de dicha marca a nivel mundial.

No obstante a los tratados anteriores, debo señalar también, El arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional y del tratado de Nairobi sobre el tratado de protección del símbolo olímpico.

Especial mención merece el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio publicada su promulgación el 29 de junio de 2001 en el Diario oficial de la federación, ya que el uso indiscriminado de denominaciones de origen europeas, motivó en gran parte la reforma a la Ley de Propiedad industrial del pasado 13 marzo de 2018, preámbulo de la reforma a la misma ley del 18 mayo en que se incorporaron las marcas no tradicionales.

³³ Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas.

³⁴ Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

De igual manera nuestro país ha celebrado tratados de libre comercio con un sinnúmero de países, entre ellos destaco los de América del Norte, con Costa Rica, Colombia y Venezuela, así también con Bolivia, los cuales contienen capítulos específicos sobre Propiedad intelectual. Existe también el tratado de cooperación en materia de patentes y el Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de materias falsificadas.

En los últimos años, tenemos dos tratados con gran relevancia y en los cuales cobrará gran auge el tema de la propiedad industrial, dichos acuerdos son los siguientes:

Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP-11, por sus siglas en inglés), este acuerdo fue firmado el 8 de marzo de 2018. El pasado 23 de mayo fue publicado en el DOF el Decreto por el que se aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, hecho en Santiago de Chile el ocho de marzo de dos mil dieciocho, así como los cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del mismo. Es importante señalar que habrá que esperar a que, al menos, otros cinco países de los 11 que participan, o 50%, lo ratifiquen y que transcurra un periodo de 60 días para la entrada en vigor para dichos miembros.

La firma de este tratado es muy importante pues trajo consigo la reforma más reciente a nuestra ley de la propiedad industrial. En este acuerdo se plantea la integración de marcas sonoras, olfativas y también la inclusión de “Marcas de Certificación”, por ejemplo, la certificación que hacen empresas especializadas, acerca de la utilización de los símbolos Kosher o ISO 9000, por parte de otros comerciantes o prestadores de servicios, a estas marcas me referiré más adelante.

Acuerdo Comercial Estados Unidos-México-Canadá (USMCA o T-MEC), este acuerdo será de suma importancia para los países participantes y se prevé que entre en vigor, durante el segundo semestre de 2019.

Dentro de este importante tratado Internacional se prevé un capítulo especial sobre la Propiedad Intelectual³⁵. El pasado 1 de octubre del 2018 la Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República realiza una publicación del resumen del capítulo completo correspondiente a la propiedad intelectual mismo que transcribo a continuación por ser de amplio interés:

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

(Resumen del capítulo)

1. Objetivo del Capítulo

➤ *Establecer estándares mínimos de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual. Esta protección brinda a los creadores el derecho de disfrutar de los beneficios de su obra, al tiempo que incentiva la innovación y el aprovechamiento de estas creaciones por parte de la sociedad en general.*

2. Objetivo de México

➤ *Fomentar un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo que contribuya al desarrollo económico, así como al bienestar social y cultural de las sociedades, logrando un equilibrio entre los intereses del innovador y el interés público.*

³⁵ Disponible para su consulta en

<http://comunicacion.senado.gob.mx/pdf/2018/USMCA/resumen/22.%20Propiedad%20intelectual.pdf> .Consultado el 23/03/19.

➤ *Fomentar prácticas comerciales leales que contribuyan al desarrollo económico y social.*

3. Contenido

➤ *El Capítulo regula disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos, marcas, indicaciones geográficas, patentes, protección de datos no divulgados, diseños industriales, secretos industriales, esquema de limitación de responsabilidad de proveedores de servicios de Internet y disposiciones en materia de observancia.*

4. Beneficios para México

➤ *El Capítulo garantiza mejores estándares de protección a derechos de propiedad intelectual y que además se previenen prácticas de abusos por parte de los titulares de derechos, además de que impedirá el uso de prácticas anticompetitivas que restrinjan la transferencia de tecnología. En forma compatible con el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“Acuerdo sobre los ADPIC”), el Capítulo de Propiedad Intelectual garantiza la libertad para que cada país implemente las disposiciones a través del método que considere más apropiado.*

Marcas

➤ *Se dispondrá de procedimientos administrativos transparentes para que cualquier interesado pueda oponerse al registro de una marca o solicitar su cancelación una vez otorgada, lo que reducirá la posibilidad de registros erróneos o de mala fe, así como robustece la protección de los titulares de marcas.*

➤ Adicionalmente, se amplía el ámbito material de validez de las marcas, al establecer disciplinas referentes a las marcas de certificación o colectivas, y abre la posibilidad de registrar marcas sonoras. También se prevén disciplinas para marcas notoriamente conocidas.

Indicaciones geográficas

➤ *Se establecen reglas de debido proceso para el reconocimiento y protección a indicaciones geográficas (los términos que identifican a un producto, cuya calidad, reputación, u otra característica deriva fundamentalmente de su origen geográfico). Se establecieron criterios para promover un procedimiento transparente de oposición, lo cual hace más robusto el sistema de protección de indicaciones geográficas.*

➤ *Se otorgará oportunidad a los titulares de marcas para oponerse a la protección de una indicación geográfica si considera que ésta causa confusión con su marca. También se estableció la posibilidad de oponerse en el caso de que la indicación que busca protección se considera un término habitual en México.*

➤ *Se preservaron los resultados de negociación con la Unión Europea. México logró encontrar el equilibrio en la posición de ambos socios comerciales, manteniendo los intereses de protección a las indicaciones geográficas de México en Europa.*

Patentes

- *No se modifica la duración de la patente (20 años) y expresamente se mantiene la exclusión de patentabilidad de plantas, animales, microorganismos, así como a los métodos quirúrgicos, diagnósticos y terapéuticos, entre otras materias.*
- *La protección de mercado ("market exclusivity") a productos farmacéuticos innovadores incentivará que nuevos productos farmacéuticos lleguen pronto a México, pero no limitará el desarrollo de medicamentos genéricos.*
- *Los plazos de protección de mercado para productos farmacéuticos y biológicos tienen límites claros, para evitar retrasos artificiales a la entrada de medicamentos genéricos en el mercado mexicano.*

Derecho de autor y derechos conexos

- *Las disciplinas en esta materia reflejan los estándares establecidos en los denominados Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Internet.*
- *El plazo de protección de derecho de autor será de al menos 70 años. Tratándose de derechos conexos, el plazo es de 75 años a partir de la primera publicación, salvo que dicha publicación no suceda dentro de los 25 años a*

partir de la creación, en cuyo caso el plazo de protección será de 70 años a partir de la fecha de creación.

Proveedores de servicios de Internet

➤ Debido a la creciente importancia del entorno digital y su estrecho vínculo con derechos de propiedad intelectual, se estableció un esquema de limitación de responsabilidad para proveedores de servicios de Internet por violaciones al derecho de autor y derechos conexos ocurridos en línea. Este esquema protegerá a los intermediarios que no controlan el contenido infractor, pero no exime de la responsabilidad a aquéllos que han recibido un beneficio al habilitar dicho contenido en línea.

Observancia de los derechos de propiedad intelectual

➤ Las disciplinas del capítulo permitirán el fortalecimiento de medidas de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

➤ Entre otras medidas, se destacan las siguientes:

- se dispondrá de solicitudes para detener cualquier mercancía sospechosa de portar marcas falsificadas o confusamente similares, o mercancías piratas que lesionan el derecho de autor;*
- se prevén medidas de observancia en frontera contra mercancías sospechosas de portar marcas falsificadas o mercancías piratas que lesionan derecho de autor, aplicable a mercancías que estén siendo importadas, exportadas o se encuentren en tránsito;*
- se dispondrán de sanciones contra conductas que eludan una medida tecnológica de protección, que son aquellas medidas o candados*

tecnológicos que impiden el acceso a material protegido por derechos de autor o copiar dicho material.

- *se dispondrá de procedimientos penales para la grabación no autorizada de obras cinematográficas, lo cual desincentivará la distribución y comercialización no autorizada de dichas obras.*

Como se puede observar los lineamientos establecidos en este acuerdo comercial observan referencias importantes de gran relevancia para el tema que nos ocupa pues tiene injerencia directa con los signos distintivos y su nueva observancia en la ley de la propiedad industrial mexicana.

2.7 México

Comerciantes y abogados especialistas celebran las más recientes reformas a la Ley de la Propiedad Industrial del 2018 (13 de marzo sobre las denominaciones de origen e indicaciones geográficas y la del 18 de mayo en donde se integran los signos distintivos no tradicionales) para su observancia y protección legal en nuestro país.

Es así, que tenemos una legislación mexicana de Propiedad Industrial con grandes avances en cuanto al reconocimiento de signos distintivos no tradicionales y que vienen a modernizar desde el concepto de marca, hasta las diversas variantes que pueden constituir uno de los tipos más usuales de signos distintivos tal y como lo analizaré más adelante.

Con las recientes reformas encontramos diferentes problemáticas que pueden suscitarse por la falta de claridad en cuanto al contenido o alcance de los preceptos legales, sobre todo motivados por una insuficiente regulación reglamentaria.

Con la inclusión de los nuevos signos susceptibles de protección y registro, además de un reconocimiento y observancia general para los usuarios en todo el territorio nacional, se busca lograr una cultura marcaria novedosa, pero, ¿Estaremos preparados para esta incorporación?

Si bien es cierto, nuestro sistema registral de marcas operado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no se encuentra a la vanguardia en comparación con algunos otros sistemas similares, no por eso debe considerarse incompetente o ineficaz, ya que ha venido funcionando de acuerdo los planteamientos que ha exigido la sociedad, la rectoría económica nacional y las fuertes presiones internacionales motivadas por el fenómeno globalizante, por lo que considero que no tardará mucho para adecuarse a las nuevas y novedosas políticas registrales exigidas por la reciente reforma, pues cuenta con el personal y la infraestructura necesaria para ello.

CAPÍTULO III. –LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN LA REFORMADA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Primera Parte. – Signos distintivos en la Ley de la Propiedad Industrial

3.1 Generalidades

En nuestra legislación mexicana en materia de propiedad industrial, los Signos Distintivos son todos aquellos símbolos, figuras, vocablos o expresiones que se utilizan en la industria o en el comercio para distinguir un producto, servicio o establecimiento, de otros de su misma especie, clase o actividad en el mercado.

La tipología de los signos distintivos, comprende las marcas, avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen.

Las marcas, marcas colectivas, avisos y nombres comerciales pueden ser el bien intangible más valioso de un negocio, ya que, a través de éste, el público

consumidor identifica cierta calidad e imagen, relacionadas directamente con los productos o servicios que un determinado comerciante, industrial o empresa ofrece en el mercado.

Algunos beneficios de registrar un signo distintivo son:

- ✓ El derecho exclusivo al uso del signo para distinguir los productos o servicios para los cuales se solicitó.
- ✓ El derecho exclusivo al uso en todo el territorio mexicano (con la salvedad del nombre comercial ya que este se limita a un territorio debidamente delimitado).
- ✓ El derecho exclusivo a usar la leyenda “Marca Registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo “R”.
- ✓ El derecho exclusivo a aprovecharse económicamente de él, pudiendo conceder su uso a terceros mediante licencias (con la salvedad del nombre comercial o de las marcas colectivas).
- ✓ La presunción de buena fé (de ser el usuario primigenio o creador de tal signo distintivo).

Como hemos visto para nuestra legislación mexicana los signos distintivos además de ser la identidad de un producto o un servicio, brinda ciertos beneficios exclusivos de carácter económico, incluyendo la posibilidad de licenciar o transmitir esos derechos.

3.2 Las Marcas

De acuerdo al artículo 88 vigente de la Ley de Propiedad Industrial en México, se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

El concepto de MARCA no siempre fue así, ya que antes de la segunda reforma que entró en vigor el 10 de agosto del 2018, el precepto legal decía:

*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.³⁶*

En la comparativa anterior podemos ver claramente la inclusión de los signos distintivos no tradicionales a nuestra legislación y específicamente observamos la bienvenida a las marcas sensoriales pues tal como refiere el precepto legal reformado, una marca es “**todo signo perceptible por los sentidos** y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección,”

La modificación al precepto legal es un gran logro para la legislación mexicana, un gran avance para la protección de ideas innovadoras de los comerciantes, industriales y prestadores de servicios quienes recurren a nuevas prácticas de distinción de sus productos servicios y un reto para el ejercicio profesional en la materia de propiedad industrial.

Tal como se mencionó en la primera parte de este trabajo, no solo es el resultado a una demanda competitiva para la industria y el comercio, es la respuesta a una realidad que hace frente a las necesidades globales actuales.

El reconocimiento que se le ha dado a estos nuevos signos distintivos en esta reciente reforma a la Ley, abre un sinfín de posibilidades a las personas para proteger la materialización de sus ideas y obtener a cambio un incentivo económico, pero sobre todo un reconocimiento a la originalidad de sus ideas, que

³⁶ Ley de Propiedad Industrial (anterior) última reforma publicada el día 13/5/18

en muchos de los casos, como ya acoté anteriormente, pueden constituir el activo más importante de su negocio o empresa.

Dentro de los signos distintivos del tipo Marcas, cabe referir las subclases siguientes:

- Nominativas: conformadas sólo por una palabra o conjunto de fonemas;
- Innominadas: se forma por un diseño, dibujo, logotipo
- Mixtas: concurren en ellas una denominación y un diseño, logotipo o dibujo
- Tridimensionales: un objeto en tercera dimensión que caracteriza al producto o servicio protegido.

Estas son las clásicas marcas y las “No tradicionales” que así se han empezado a denominar, serían por ejemplo las:

- Sonoras,
- Olfativas,
- Holográficas

Dicho lo anterior, veamos entonces, conforme a la vigente ley, qué signos distintivos pueden constituir una marca (de cualquiera de los tipos o subtipos antes enunciados) y agregaré un ejemplo de cada uno de ellos, insertado directamente de solicitudes o registros reales para una mejor apreciación.

De acuerdo al artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial vigente, pueden constituir una marca:

I.-Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos;

Denominaciones

ANTEII®³⁷

Letras

BBC®³⁸

Números

99®³⁹

Elementos figurativos



³⁷ Marca nominativa registrada y vigente desde el día 31 de mayo de 1989, licenciada a Laboratorios Antei S.A de C.V., utilizada en este trabajo únicamente con fines académicos.

³⁸ Marca nominativa, registrada el 1 de marzo de 1991, propiedad de THE BRITISH BROADCASTING CORPORATION, utilizada en este trabajo únicamente con fines académicos.

³⁹ Marca registrada el 1 de septiembre de 1966, propiedad de GENERAL DE SOLUBLES, S.A, utilizada en este trabajo únicamente para fines académicos.

⁴⁰ Diseño registrado el 24 de febrero de 2014, propiedad de THE UNITED STATES SHOE CORPORATION, utilizada en este trabajo únicamente para fines académicos.

Combinaciones de colores



Signos holográficos



Nota bene: El Comité permanente sobre el derecho de las marcas (“SCT”), de la OMPI, en su 19a. sesión en Ginebra, del 21 a 25 de julio de 2008, estableció en cuanto a las marcas de Colores, el siguiente *“Posible ámbito de convergencia N° 2: Con respecto a la solicitud de registro de una marca de color per se o de una combinación de colores sin contornos delineados, la representación de ese tipo de marcas consistirá en una muestra de los colores en papel o en formato electrónico. Las Oficinas (entiéndase las oficinas registrales de los países miembros de la OMPI) podrán exigir que se nombren los colores utilizando su nombre común. Además, las Oficinas deberán permitir a los solicitantes elegir la indicación de códigos de color reconocidos. Asimismo, las Oficinas podrán exigir una descripción escrita de la manera en que se aplica el color a los productos o de la manera en que se utiliza en relación con los servicios.”*

SCT/19/2 página 7 iii) Hologramas 29. Los hologramas pueden almacenar y recuperar ópticamente una imagen en tres dimensiones. La imagen puede cambiar en función del ángulo escogido por quien lo contempla y quizá sea difícil capturar ese rasgo en una reproducción impresa. No obstante, varias Oficinas han aceptado el registro de hologramas y exigen una representación gráfica de esos signos. ... Asimismo, cabe considerar si en los casos en que el solicitante presente una representación de un holograma consistente en varias vistas del holograma,

⁴¹ Solicitud de registro en trámite 2088147, a nombre de THE COCA COLA COMPANY, presentada el pasado 10 de agosto de 2018, utilizada en este trabajo únicamente para fines académicos.

⁴² Solicitud de registro 2107680 en trámite a nombre de EYMARD ARGÜELLO MANCILLA, presentada el pasado 1 de agosto de 2018, utilizada en este trabajo únicamente para fines académicos.

por ejemplo, diferentes ilustraciones en distintos encuadres, deberían publicarse todas esas vistas.⁴³

II.-Las formas tridimensionales;

(Ejemplo de marca tridimensional)



⁴³ Texto completo disponible para su consulta en

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf .Consultado el día 18/03/19.

⁴⁴ Marca tridimensional, concedida el 13 de diciembre de 2017, propiedad de BEGOÑA FERNANDA LOPEZ. Cobra realce que este signo distintivo en forma de una lata gigante protege servicios de publicidad, por lo que nuevamente encontramos el incentivo de protección a la originalidad que brinda la propiedad industrial. Imagen utilizada únicamente para fines didáctico académicos.

El “SCT” en misma 19a. sesión referida antes, en su punto 14. considera: “En el Reglamento del TLT (tratado del derecho de marcas) y el Tratado de Singapur, figuran disposiciones similares sobre las cuestiones de la representación de los signos tridimensionales. En esos textos se dispone que en la solicitud de registro de una marca tridimensional deberá figurar una declaración o indicación del tipo de marca. En el momento de la presentación, a elección del solicitante, la

III.-Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales,

GRUPO ESTRELLA DE ORO, SA DE CV^{®45}

IV.-El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado (puede utilizarse el nombre ajeno, siempre y cuando se cuente con la respectiva autorización) ;



V.-Los sonidos;

“ES EL SONIDO ESPECÍFICO Y CARACTERÍSTICO DE SATISFACCIÓN QUE HACE UNA PERSONA CONSISTENTE EN "AHHHHH". RT⁴⁷

representación podrá consistir en una vista única o en varias vistas diferentes de la marca..” y aunque México no es parte de ese TLT, si es miembro de la OMPI y tal criterio nos da luz acerca de estas marcas tridimensionales.

⁴⁵ Registro concedido el 22 de febrero de 2000, a nombre de la persona jurídico colectiva ESTRELLA DE ORO, S.A. DE C.V. MEXICO-ACAPULCO-ZIHUATANEJO, protege servicios de transporte de pasajeros. Denominación utilizada únicamente para fines didáctico académicos.

⁴⁶ Marca mixta registrada el 20 de septiembre de 2004 para proteger tequilas cuyo titular es ALEJANDRO FERNÁNDEZ ABARCA. Imagen utilizada únicamente para fines didáctico académicos.

⁴⁷ Solicitud de registro número 2088117 presentada el pasado 10 de agosto de 2018 para proteger bebidas en la clase 32. Sonido disponible para su consulta en <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/DescargarArchivoServelt?tipoSolicitud=1&a>

(Si al lector se le dificulta relacionar tal sonido con una marca, puede recurrir al timbre o sonido del teléfono Nokia, o bien a las “campanas” del heladero, para rememorar el uso de un sonido como distintivo de un producto o servicio).

VI.- Los olores;

LA MARCA OLFATIVA, NO VISUAL, PLAY-DOH® CONSISTE EN UNA PASTA DE MODELAR DE JUGUETE CON EL OLOR CARACTERÍSTICO, que seguramente el lector rememora fácilmente.⁴⁸

VII.- La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que, al combinarse, permiten distinguir productos o servicios en el mercado, y

VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI anteriores.



[nioSolicitud=1985&expediente=2088117](#) Información utilizada únicamente para fines didáctico académicos.

⁴⁸ Solicitud de registro presentada el pasado 10 de agosto de 2018 por la empresa HASBRO INC, para proteger pasta de modelar de juguete. Información utilizada únicamente para fines didáctico académicos.

De acuerdo a nuestra ley vigente los ejemplos anteriores conforman LAS MARCAS que son susceptibles de ser registradas en nuestro país, no obstante, para el caso de las marcas NO TRADICIONALES recién incluidas, como las holográficas hasta el día de hoy solamente representan un referente, y conforme a la normatividad aplicable al trámite de registro se exige la publicación de toda solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial (véase el sitio web:<https://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/avisoPuestaCirculacion.jsf>) y de la investigación realizada aún no se ha logrado obtener el registro de ninguna marca de este tipo.

Durante el desarrollo de este trabajo y en su apartado correspondiente entraré al estudio de las diversas circunstancias y problemáticas que conforme a mi experiencia, investigación de antecedentes y la teoría del caso, pudieran afectar estas solicitudes, en los procedimientos del sistema registral mexicano.

3.3 Impedimentos legales para el registro de las marcas

Como hemos visto en líneas anteriores la necesaria actualización a nuestra legislación de propiedad industrial fue provocada por la creciente práctica en el comercio y trajo consigo la inclusión en el derecho positivo mexicano de la posibilidad de registro de esas nuevas modalidades de marcas, sin embargo, también agregó algunos impedimentos legales para poder registrar una marca, los cuales también son una regulación o limitación a algunas prácticas indebidas del mercado.

A continuación, realizaré un análisis de los principales impedimentos contenidos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad industrial.

⁴⁹ Solicitud de registro 2088388 presentada el pasado 10 de agosto de 2018 para proteger diversos productos relacionados con aceites y lubricantes automotrices. Información utilizada únicamente para fines didáctico académicos.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

1.-Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden distinguirse con la marca, así como aquellas palabras, denominaciones, frases, o elementos figurativos que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en elementos usuales o genéricos de los mismos;

La restricción comprendida en esta primera fracción, obedece principalmente a que la utilización de los nombres de ciertos productos o servicios, con el paso del tiempo van constituyéndose como los nombres genéricos (de tales productos o servicios) que se vuelven de uso común entre el público consumidor.

Un ejemplo a esta restricción se pudiera dar en el caso de que una persona pretendiera registrar la palabra RIMMEL para proteger productos cosméticos y específicamente la máscara de pestañas, en este ejemplo tenemos las siguientes situaciones:

- A) El término RIMMEL es conocido universalmente para referir el producto MASCARA PARA PESTAÑAS y,
- B) La palabra RIMMEL⁵⁰ proviene precisamente de una marca que lleva ese nombre y fue utilizada para proteger MÁSCARA PARA PESTAÑAS

⁵⁰ Rimmel es una empresa de cosmética, actualmente bajo el poder de Coty, Inc.. House of Rimmel fue fundada originalmente por el empresario francés Eugène Rimmel en 1834 en Regent Street, Londres, Inglaterra.

Rimmel se encuentra a la venta en perfumerías y en supermercados. Sus productos más populares incluyen lápices de labios, delineadores de ojos y máscaras de pestañas. Disponible en <https://es.wikipedia.org/wiki/Rimmel> consultada el 18/03/19.

Como vemos del ejemplo anterior, y de muchos otros términos que con el tiempo van definiendo a los productos sobre los que se aplican y tienen su origen en el nombre de la marca que en su momento les fue asignada.

En la historia de esta restricción tenemos otros grandes ejemplos, es el caso de la famosa marca chocomilk®, la cual ha trascendido de tal manera que las personas, hoy en día, al ver una mezcla de leche con chocolate le nombran automáticamente chocomilk® aunque no necesariamente se haya utilizado la marca del polvo para preparar bebidas con sabor a chocolate en su preparación, otros ejemplos ilustrativos podrían ser: dyurex, software, Autostop, Autoservicio, Drive Thru, Servicio Express, etc.)

II.-Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de distintividad; así como la forma usual y corriente de los productos o servicios, o la impuesta por su naturaleza o funcionalidad

En esta situación pudiéramos bien ejemplificar el caso que una persona pretendiera registrar una caja de cartón para comercializar leche, aun cuando esta contenga ciertas características especiales, como un color determinado o elementos figurativos originales.

Lo anterior obedece a que es de público conocimiento que el envasado de la leche se viene comercializando en envases de cartón desde hace muchos años y muy poco probable le sea otorgado el registro, ya que en caso de hacerlo limitaría a otros comerciantes a no vender el producto en envases similares.

Para mayor claridad, me permito recurrir al siguiente criterio interpretativo jurisprudencial, que a la letra dice:

MARCAS. LOS ELEMENTOS UTILITARIOS Y FUNCIONALES DE LOS ENVASES TRIDIMENSIONALES NO SON REGISTRABLES SI CARECEN DE DISTINTIVIDAD Y NO IDENTIFICAN A QUIEN LOS PRODUCE.⁵¹

De acuerdo con el artículo 90, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, una forma tridimensional ha de tener un carácter distintivo y de originalidad, razón justificante y sine qua non para ser registrable como marca, ya que la mera idoneidad para obtener un resultado técnico, un carácter funcional y ser útil, son aspectos comunes y de uso corriente que no lo justifican, a menos que sus características sean inusuales, arbitrarias o de fantasía, pues éstas serán las que permitan al consumidor reconocer un producto por su apariencia y vincularlo, distinguirlo o asociarlo con quien lo produce. Por tanto, tratándose de envases tridimensionales, no son registrables los elementos utilitarios y funcionales, ya que se generarían derechos de exclusividad, monopolios y barreras al comercio no justificables, pues las características similares, tales como boquilla circular, superficie lisa para etiquetado o impresión y base circular, cumplen una función de eficacia en el manejo y uso por parte de los consumidores y, además, es la forma usual o habitual de los que se comercializan en México, de tal manera que no se justifica su registro, precisamente por carecer de distintividad y no identificar a quien los produce.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

⁵¹ Novena Época Registro: 168095 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Enero de 2009 Materia(s): Administrativa Tesis: I.4o.A.662 A Página: 2769

Amparo directo 201/2008. The Coca-Cola Company. 8 de octubre de 2008. Mayoría de votos. Disidente: Patricio González-Loyola Pérez. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

No obstante, a lo anterior, hoy en día, la persona que pretenda un registro con similares características (y no solo la forma del envase) deberá realizarlo de manera correcta, es decir, solicitar el registro de su marca bajo el concepto de MARCA COMERCIAL, concepto que explicaré más adelante.

III.- Los hologramas que sean del dominio público y aquellos que carezcan de distintividad;

En este caso resulta muy ilustrativo el famoso holograma que asignan en los verificentros, cuando el vehículo supera las pruebas ambientales a las que es sometido. En este ejemplo, dicho holograma no es susceptible de ser registrado por ningún solicitante.

IV.- Los signos que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir. Quedan incluidos en el supuesto anterior, los signos descriptivos o indicativos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios;

Para ejemplificar claramente este supuesto, recurriré a un expediente radicado en el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial, en el cual, el solicitante buscó proteger la denominación “CASINO”,⁵² para proteger “servicios de

⁵² Solicitud de registro presentada el 28/07/14 bajo el número de expediente 1510369 disponible para su consulta en

entretenimiento; en especial aquellas que se encuentren relacionadas con un casino, centro nocturno, juegos de azar, apuestas y sorteos, juegos previstos en línea.”

En esta solicitud el IMPI determinó negar el registro bajo el argumento que incurre en la prohibición prevista en esta fracción en comento, toda vez que resulta descriptiva de los servicios que se pretende amparar.

V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de otros signos que les den un carácter distintivo;

En este supuesto basta con recordar el principio de distintividad que rige el derecho de marcas, el cual refiere a la distintividad como un elemento esencial y la razón de ser de las marcas comerciales.

Es menester citar la aportación del maestro Antonio Pazmiño (2009)⁵³: *“Si un signo no tiene el cuño distintivo o el poder para diferenciar y distinguir un signo de otros, frente a productos idénticos y similares y el consumidor pueda identificarlos entre sí, es irregistrable. La pérdida de distintividad conduce a que un signo pueda confundirse con otro y lo confundible se contrapone a lo distintivo y distinguible, y siendo éstos los requisitos que debe reunir un signo, el que no los reúna, es irregistrable como marca...”*

Por esta razón si un signo carece de distintividad, por obvias razones no puede ser registrado como marca. La misma negativa de registro sucedería para el caso de que alguien pretendiera registrar las letras del alfabeto o los diferentes

<https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi> Consultado el día 22/01/18.

⁵³ IBIDEM p142

colores existentes en la naturaleza, con el objeto de pretender hacerlos exclusivos para distinguir sus productos o servicios.

VI.- La traducción, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables, así como la transliteración de signos no registrables;

Anteriormente ya se había mencionado el caso de una traducción caprichosa para intentar el registro de una marca. Por lo tanto, utilizaré un ejemplo consistente en la variación ortográfica caprichosa.

Por ejemplo, en el expediente de solicitud de registro 195719⁵⁴, bajo resguardo de los archivos del IMPI se encuentra una solicitud presentada bajo el nombre de JARRO CAFÉ, la cual pretendía proteger servicios de restaurant bar, dicha solicitud fue negada por el dictaminador adscrito al IMPI, pues dicha variación caprichosa pretendía asemejarse con la famosa marca Hard Rock Café®, intentando crear error o simplemente beneficiarse de la fama de la famosa marca con el emblema de la guitarra.

Sirva de refuerzo la siguiente tesis, que si bien es cierto corresponde a la séptima época, la escénica de su contenido continúa estando vigente:

⁵⁴ Información utilizada únicamente para fines didáctico académicos. Disponible para consulta en <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=195719> .Consultado el 23/01/19

MARCAS. "ORTOGRAFÍA CAPRICHOSA". SIGNIFICADO DE ESTA NOCIÓN REFERIDA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.⁵⁵

El artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, prohíbe el registro de las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse con la marca, y agrega en la parte final de dicha fracción que "Una denominación descriptiva no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa". Debe entenderse que una denominación ostenta ortografía caprichosa, cuando en ella hayan sido sustituidas las letras con las que se escriba correctamente, por otras elegidas al arbitrio del particular; por ejemplo puede citarse el que se proponga la denominación "KESSO", por "QUESO", para ser registrada como la marca de productos lácteos, pertenecientes a la clase 46 de la clasificación oficial, que comprende a alimentos y sus ingredientes.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 849/83. Marcelo Chiquiar Arias. 16 de agosto de 1983. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

VII.- Los signos que, sin autorización, reproduzcan o imiten: escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes; así como, las denominaciones, siglas, símbolos, emblemas o cualquier otro

⁵⁵ Séptima Época, Registro: 249527 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 175-180, Sexta Parte Materia(s): Administrativa Tesis: Página: 129

signo de instrumentos internacionales, organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los mismos;

La claridad de la fracción anterior no deja duda alguna a la negativa directa en este tipo de solicitudes registrales, no obstante, para este trabajo analizaré el reciente criterio emitido por décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, mismo que dice:

MARCAS. SE ACTUALIZA LA NEGATIVA DE SU REGISTRO CONFORME AL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CUANDO CONTENGAN LAS SIGLAS DE UNA DENOMINACIÓN GEOGRÁFICA.⁵⁶

Cuando se solicita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de una marca que contiene las siglas de una denominación geográfica, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 90, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, que prohíbe el registro de marcas 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 reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos. Lo anterior es así, pues de la interpretación del precepto citado se colige que las siglas de una

⁵⁶ Décima Época Registro: 2017918 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 58, septiembre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa Tesis: I.10o.A.71 A (10a.) Página: 2402

denominación geográfica pueden utilizarse por el gobierno de ésta para dar identidad a sus dependencias, documentos oficiales, publicaciones, nombres de programas y acciones institucionales y causar un impacto social importante en la población; de ahí que, de otorgarse el registro, se propiciaría que el público consumidor, al encontrar en el mercado los servicios que presta el solicitante, amparados por dichas siglas, incurra en la falsa creencia de que son parte del gobierno, lo que conduciría a una falsa indicación de la cualidad del servicio, atento a que se le atribuirían cualidades que no corresponden al realmente ofertado; además de que ello llevaría al extremo de considerar registrar, por ejemplo, nombres de calles y colonias, entre otros.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 257/2018. Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. 5 de julio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Fernando Hernández Bautista. Secretaria: Desirée Degollado Prado.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de septiembre de 2018 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

De la lectura a la tesis anterior, se puede determinar que si bien la fracción analizada de este precepto no refiere expresamente como un elemento prohibitivo a LAS SIGLAS de una denominación geográfica, no por eso debemos dejar a un lado las fuentes del derecho como la jurisprudencia, pues en casos como estos, la interpretación a través de los órganos colegiados y los magistrados competentes, pueden subsanar ciertas lagunas que requieran de una interpretación más específica a la luz de hacer valer la Ley y sobre todo la voluntad del legislador.

Por lo tanto, si una persona pretende beneficiarse de la limitada redacción de la Ley para obtener un registro marcario prohibido, a la larga le resultará más difícil conseguirlo, y más partiendo de una lógica operantemente prohibitiva.

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;

En este caso, resulta muy poco probable que una persona pretenda registrar como marca algún sello de carácter oficial, o alguna moneda en curso. La prohibición de esta fracción es muy clara por lo que pasare a la siguiente fracción prohibitiva.

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

Similar a la fracción anterior nadie podrá obtener beneficios económicos personales por medio de un registro de marca, a través de signos que representen o imiten medallas o condecoraciones con reconocimiento oficial.

X.- Las zonas geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como las denominaciones de poblaciones, 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. Quedan incluidas las que se acompañen de expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal relacionada con la misma.

El caso de esta fracción resulta muy importante para este análisis pues genera confusión a los solicitantes al momento de presentar su solicitud. Cabe señalar que en este momento no entraremos al estudio de las denominaciones de origen, pues este término lo analizaremos más adelante.

Resulta muy lógico que un productor o comerciante pretenda beneficiarse de las bondades territoriales que puedan aportar a sus productos o servicios características como la publicidad que en dicho territorio se genera.

Por ejemplo, como es de público conocimiento, en el estado de Puebla se produce el famoso dulce de camote, por lo que la prohibición contemplada en esta fracción se configuraría si se diera el caso que una persona en Puebla o en Oaxaca, intentara solicitar un registro para proteger este dulce indicando, por ejemplo: “Dulce poblano producido en Oaxaca”. Esta solicitud por supuesto no prosperaría por actualizarse el impedimento legal en esta fracción contemplado.

XI.- Las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, denominaciones o signos de lugares, que se caractericen por la fabricación o producción de ciertos productos o la prestación de ciertos servicios; así como aquellos que se acompañen de expresiones tales como: "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal;

La prohibición contemplada en esta fracción, obedece principalmente a que ninguna persona puede obtener el beneficio de un registro marcario procedente de una denominación de origen o una indicación geográfica.

Ahora bien, sin entrar al estudio de cada uno de estos conceptos ya que estos los analizaré en su capítulo correspondiente, únicamente limitaré a referir

que esta prohibición obedece a que una denominación de origen y una indicación geográfica son bienes de dominio del poder público y sólo podrán usarse mediante la autorización expedida por el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, siempre y cuando se cumplan las condiciones y procedimientos establecidos en la Ley y su Reglamento.

Por lo tanto, si se diera el caso que una persona pretendiera registrar una marca en alguno de estos supuestos, dicha solicitud sería negada por improcedente.

XII.- Los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y que se caractericen por la producción de determinados productos o el ofrecimiento de determinados servicios, sin el consentimiento del propietario.

Para ejemplificar esta fracción, podemos pensar en algún lugar turístico que por sus características particulares ya sean naturales o culturales se convierta en un sitio que con el paso del tiempo se vaya haciendo de cierta fama y sus cualidades lo conviertan en un lugar auténtico.

Un claro ejemplo lo podemos encontrar en el sitio conocido como las famosas “GRUTAS DE TOLANTONGO”, que se ubican en el municipio del Cardonal, en el Estado de Hidalgo, México, pues si bien es un lugar de gran riqueza natural y promovido por el turismo mexicano, este sitio pertenece a la propiedad privada y específicamente a grupos ejidatarios locales quienes conformaron la COOPERATIVA EJIDAL GRUTAS TOLANTONGO, S.C.L.

Por lo anterior si se presentara un tercero que pretendiera solicitar el registro de la marca “grutas de Tolantongo”, para beneficiarse de su fama o publicidad adquirida durante varios años, dicho registro sería negado pues los derechos le corresponden únicamente a la Cooperativa ejidal.

XIII.-Los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente;

Asimismo, no serán registrables como marca, la imagen, la voz identificable, el retrato y las firmas de personas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente;

Para ejemplificar claramente esta fracción recurriremos al expediente radicado en el IMPI bajo el número 1070839, y cuyo solicitante pretendió en el año 2010 registrar el nombre de María Félix para proteger PRENDAS DE VESTIR en la clase 25 del Nomenclátor Internacional.

Como era de esperarse, el Instituto resolvió negando esta solicitud de registro de la marca bajo el siguiente argumento: “El signo propuesto a registro incurre en la prohibición prevista en la fracción XIII del Artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que contiene el nombre, Nombre artístico o Seudónimo de una *famosa actriz mexicana y no exhibe el consentimiento o autorización del titular del derecho correspondiente*”⁵⁷

XIV.- Los nombres o denominaciones idénticas o semejantes en grado de confusión a los títulos de obras literarias o artísticas, así como

⁵⁷ Solicitud de registro presentada el 26 de febrero de 2010, a nombre de Rosalio Granados Martínez, expediente disponible para consulta en <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi> , Consultado el 24/01/19. Información utilizada únicamente para fines didáctico académicos.

tampoco la reproducción o imitación de los elementos de dichas obras; cuando, en ambos casos, tengan tal relevancia o reconocimiento que puedan ser susceptibles de engañar al público o inducir a error por creer infundadamente que existe alguna relación o asociación con dichas obras, salvo que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

Asimismo, no será registrable como marca la reproducción, ya sea total o parcial, de obras literarias o artísticas, sin la autorización correspondiente del titular del derecho de autor.

Tampoco serán registrables como marca aquellos personajes de ficción o simbólicos, ni los personajes humanos de caracterización que tengan tal relevancia o reconocimiento, excepto en aquellos casos que sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o por un tercero con el consentimiento de éste

En concordancia con la fracción anterior este impedimento legal a que aduce esta fracción, contempla la protección de la propiedad intelectual en su modalidad de Derechos de Autor, pues primeramente reconoce el valor de los derechos morales que le corresponden al artista y, en segundo lugar, le garantiza la exclusividad a los beneficios económicos que le pudieran corresponder en razón de sus obras artísticas.

Es menester de esta fracción hacer mención a un caso suscitado el año pasado el cual consta en el expediente 1965781 en los archivos del IMPI.

En dicho expediente, el solicitante pretendió registrar la marca "ALAS DE MÉXICO" para amparar bebidas alcohólicas en la clase 33. En su resolución el Instituto emitió un oficio de impedimento legal bajo el siguiente argumento "Que el signo propuesto a registro incurre en la prohibición prevista en la fracción XIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que reproduce el nombre

de una obra artística, creada por Jorge Marín Gutiérrez, y no presenta la autorización del titular del derecho correspondiente para su registro”.⁵⁸

Es importante mencionar que, dentro de dicho procedimiento de registro, el artista es decir el Sr. Jorge Marín interpuso un medio de defensa denominado sistema de oposición⁵⁹ por conducto de sus abogados el cual significo mucho al momento de la resolución administrativa por parte del IMPI.

XV.- Los signos susceptibles de engañar al público o inducir a error. Entendiéndose por tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre: la naturaleza, componentes, cualidades o el origen empresarial, de los productos o servicios que pretenden distinguir;

El impedimento aducido en esta fracción obedece principalmente a la necesidad de legislar en contra del engaño a través de malas prácticas comerciales o publicitarias. Tal es el caso de diversos solicitantes que buscan en la propiedad industrial el beneficio propio a costa de la creatividad de terceros.

Estos signos pueden llevar consigo el ánimo de engañar al público consumidor alterando los signos o constituyendo falsas indicaciones sobre los

⁵⁸ Solicitud de registro ingresada el 9/11/17 a nombre de Héctor Fernando Márquez Rodríguez, disponible para su consulta en <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi> , Información utilizada únicamente para fines didáctico académicos. Consultada el 24/01/19.

⁵⁹ El sistema de oposición permite a cualquier persona oponerse a una solicitud de registro de marca, aviso o nombre comercial, por considerar que incurre en alguno de los impedimentos que señala la Ley de la Propiedad Industrial. Asimismo, brinda mayor seguridad jurídica en el otorgamiento y protección de los derechos de Propiedad Industrial.

productos o los servicios que pretendan proteger de tal manera que el público pueda incurrir en el error.

Reforzando el argumento anterior, inserto a continuación la siguiente tesis que a la letra dice:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. SE ACTUALIZA LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE UNA MARCA, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY RELATIVA, CUANDO EL SIGNO MOTIVO DE LA SOLICITUD REPRODUCE LAS SIGLAS DE UN ORGANISMO GUBERNAMENTAL EXTINTO, SI CAUSA UN IMPACTO SOCIAL IMPORTANTE EN LA POBLACIÓN, SUSCEPTIBLE DE INDUCIR AL ERROR.⁶⁰

De conformidad con la referida porción legislativa, está proscrito el registro de aquellas marcas que contengan denominaciones susceptibles de inducir a error, como son las falsas indicaciones sobre las cualidades de los productos que pretendan proteger. En ese tenor, si el signo marcario motivo de la solicitud de registro reproduce las siglas de un organismo gubernamental extinto, pero causa un impacto social importante en la población, susceptible de inducir al error, es incuestionable que se actualiza la referida prohibición, atento a que es factible que el consumidor adquiera productos bajo la creencia de que se trata de los mismos que antaño ofertaba aquel ente. Así, un ejemplo de lo anterior, se presenta si la denominación que se pretende patentizar corresponde a las siglas de la entonces Compañía Nacional

⁶⁰ Novena Época Registro: 162500 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Marzo de 2011 Materia(s): Administrativa Tesis: I.7o.A.753 A Página: 2408

de Subsistencias Populares, es decir, CONASUPO, creada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de abril de 1965 como un instrumento político en materias agrícola, comercial y social, siendo uno de sus objetivos primordiales, otorgar subsidios para el apoyo de la producción y consumo prioritario de productos de primera necesidad como el maíz, la leche y diversos granos y leguminosas, con un sentido social de beneficio a los grupos más vulnerables del país, porque a pesar de que dicho organismo público descentralizado se extinguió mediante decreto publicado en el señalado medio de difusión el 24 de mayo de 1999, al estar vigente en el país cerca de 34 años causó un impacto social importante en la población, de tal suerte que, acceder al registro pretendido implicaría que el consumidor, al encontrar en el mercado productos que contengan la marca CONASUPO, incurra en la falsa creencia de que están subsidiados por el Estado y que, por ello, le resultarán más económicos.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

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

XVI.-Los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, en términos del Capítulo II BIS, del Título Cuarto, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro se solicita pudiese:

- a) Crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida;*

- b) Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida;*
- c) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o*
- d) 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*

La prohibición contemplada en la fracción anterior hace mención a las marcas notoriamente conocidas, designación que solamente puede otorgar el instituto a ciertas marcas que cumplan con los requisitos establecidos en el capítulo correspondiente de la ley de propiedad industrial.

Para lograr la declaratoria de marca notoriamente conocida se debe probar 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 el extranjero, lo que implica un gran esfuerzo por parte del titular del registro, además de cierto tiempo en el mercado. Para determinar la notoriedad de la marca se pueden emplear todos los medios probatorios permitidos por la Ley.

Como ejemplo de una marca notoriamente conocida podemos mencionar a “CINEPOLIS”⁶¹

Como se podrá comprender la designación sobre la notoriedad de una marca versan sobre diferentes factores como la publicidad y sobre todo el impacto de los productos o servicios que se ofrecen con la marca. Luego entonces si partimos del gran trabajo que se deberá emplear para llevar una marca a estos

⁶¹ Novena Época Registro: 162500 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Marzo de 2011 Materia(s): Administrativa Tesis: I.7o.A.753 A Página: 2408

niveles se comprenderá perfectamente el porqué de la prohibición contemplada la fracción que se analiza.

Por lo tanto, la prohibición de registro se actualizaría si un solicitante pretende registrar cualquier marca que pueda confundirse con una marca NOTORIAMENTE CONOCIDA, sin importar en cuál de las 45 clases del nomenclátor internacional, pretenda registrarla.

XVII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del Capítulo II BIS, del Título Cuarto; para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

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

Este impedimento de registro aplica para las MARCAS FAMOSAS. El procedimiento de declaración es similar a la explicación de la fracción anterior sin embargo obtener una declaración de MARCA FAMOSA suele ser muy difícil y costoso pues implica un procedimiento bastante complejo.

Una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor, por lo que no es difícil imaginar de inmediato un claro y significativo ejemplo: "COCA COLA" ®.

Es importante señalar que no es lo mismo UN REGISTRO DE MARCA que UNA DECLARATORIA DE MARCA (notoria o famosa). La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados.

Por lo anterior NO será registrable como marca, ningún signo o denominación que imite o tenga similitud en grado de confusión con una marca declarada como FAMOSA, sin importar la clase en que pretenda registrarse.

XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada o en trámite por el mismo titular, para distinguir productos o servicios idénticos;

Esta fracción ocupa el primer lugar en la lista de los oficios de impedimento que emite el IMPI a los solicitantes. La razón principal obedece en la mayoría de los casos a que los solicitantes no prevén mediante una búsqueda de antecedentes registrales las posibilidades que tendrán en la obtención de su registro.

Hoy en día y gracias a las herramientas tecnológicas podemos tener acceso a un gran contenido resguardado en el internet, en donde se pueden realizar búsquedas de similitudes o antecedentes de registro además del acceso gratuito al sistema de consulta del IMPI denominado MARCANET.⁶²

⁶² MARCANET es el Servicio de Consulta Externa sobre Información de Marcas, en el cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pone a disposición de los usuarios del Sistema de Propiedad Industrial, una herramienta electrónica, para que de forma gratuita y en tiempo real, puedan consultar los expedientes de marcas, avisos y nombres comerciales con los que cuenta la Dirección Divisional de Marcas.

Los usuarios podrán revisar si una marca ya se encuentra registrada en la opción CONSULTA LA DISPONIBILIDAD DE UNA MARCA, o bien, hacer una búsqueda por el número de expediente, por número de registro cuando ya ha sido concedida la protección, o bien, por número de registro internacional, en caso de que se

Como ejemplo de las circunstancias previstas en esta fracción, utilizare el antecedente registrado en el expediente 1623351 mediante el cual, el solicitante pretendió registrar la marca “YO SOY”⁶³ para proteger vinos de mesa en la clase 33.

A dicha solicitud recayó el oficio expedido por el IMPI, en el cual se manifestó lo siguiente: “El signo propuesto a registro resulta ser semejante en grado de confusión a los registros de marcas 1156887 YO SOY MEXICANO, 1340462 YO SOY DEPORTE, y los registros de avisos comerciales 82868 YO SOY DALILA, 57837 YO SOY TEQUILADOR, 62320 DE DONDE YO SOY, los expedientes de marcas 1554410 YO SOY MEXICO, 1554412 YO SOY MEXICO, toda vez que pretende ser registrado para distinguir productos similares a los que protegen las anterioridades citadas. Lo anterior con fundamento en el artículo 90 fracción XVI⁶⁴ de la Ley de la Propiedad Industrial”

busque la protección a través del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

Para usuarios más avanzados, se ha diseñado además de la búsqueda fonética y por titular, la búsqueda por apoderado.

La herramienta CLASIFICADOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ayuda a que los usuarios del Sistema de Propiedad industrial puedan proteger los productos o servicios que amparan sus marcas y avisos comerciales de conformidad con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas, Arreglo de NIZA.

⁶³ Solicitud ingresada el 01/06/2015 a nombre de Ferrer y Asociados S.A. de C.V. Expediente disponible para su consulta en <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.cgi?tipo=1&anio=1985&expediente=1623351> . Información utilizada únicamente para fines didáctico académicos. Consultado el 25/01/19.

⁶⁴ En el texto se aduce a la fracción XVI ya que en aquella época era la fracción correspondiente, cabe señalar que, con la última reforma a la Ley, se adiciono

Del ejemplo anterior podemos encontrar todos los supuestos previstos en la fracción prohibitiva pues tal como se desprende de todos los antecedentes que se señalaron, esta solicitud tenía muy pocas posibilidades de obtener el registro.

XIX.- Los signos que sean idénticos o semejantes 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.

A grandes rasgos esta fracción prohíbe el registro de una marca si se asemeja o es igual a un nombre comercial. Además, señala que dichos nombres comerciales deben ser utilizados con anterioridad a la presentación o a la fecha declarada de uso de la marca solicitada.

Particularmente esta fracción prohibitiva cobra mucho realce en la actualidad y es de llamarse la atención ya que dicho precepto pone en igualdad de condiciones DOS SIGNOS DISTINTIVOS, que desde mi punto de vista SON TOTALMENTE DISTINTOS.

este artículo pasando ser contemplado este impedimento a la fracción XVIII, DOF 18-05-2018.

Esta polémica surge del análisis del primer párrafo del artículo 105 de la Ley de la Materia correspondiente a los nombres comerciales, transcribo a continuación para mejor apreciación:

Artículo 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Desde mi perspectiva, las discrepancias de ambos signos se resumen en el análisis siguiente:

En primer lugar, el objeto de cada signo distintivo es diferente, es decir para que una marca pueda amparar productos o servicios es necesario que no sea descriptiva de los mismos, en el caso de un nombre comercial, es importante que el nombre comercial distinga los servicios del establecimiento.

Para garantizar el uso exclusivo de una marca, es necesario su registro mientras que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial NO NECESITA registro, y

La protección de una marca se extiende por todo el territorio nacional mientras que para el nombre comercial esta exclusividad se limita únicamente al territorio de su clientela efectiva y con la salvedad que, si hubiese difusión masiva y constante, esta exclusividad pudiera extenderse a toda la república mexicana.

Por lo anterior, dicha fracción carece de sentido desde un razonamiento lógico, sin embargo, hay que tomar en cuenta que es un precepto que se

encuentra vigente y que es aplicable a cualquier solicitante que pudiera encuadrarse en este supuesto por lo que, en caso de ser así, su solicitud de registro sería negada.

XX.-El nombre propio de una persona física que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, o un nombre comercial publicado, aplicado a los mismos o similares productos o servicios;

Esta fracción cuenta con suficiente claridad y se puede resumir en que ningún tercero puede registrar el nombre propio de una persona física, que cuente con antecedentes previos de registro, es decir que se haya presentado antes la solicitud o que inclusive ya cuente con un registro legal ante el IMPI, ya sea una marca o un aviso comercial y que además pretenda proteger los mismos o similares productos o servicios.

Esta situación sucede generalmente con los nombres de personajes famosos, por ejemplo, Pedro Infante, Alejandro Fernández, Pedro Fernández etc., sin embargo ¿Qué sucede en el caso de los homónimos?, cuando una persona tiene el mismo nombre propio que la otra persona, ¿será que sus derechos han quedado limitados por esta fracción?

La respuesta es a esta interrogante tiene diversas variantes que pueden ser materia de un profundo análisis con mucho sentido para demostrar que la fracción a este precepto puede inclusive ser inconstitucional, pero solamente en ciertos casos y muy específicos, es decir que se actualizara exactamente la hipótesis normativa al caso en concreto.

Por ejemplo, si una persona que se llamara Pedro Infante Rivera, que fuera conocido en cierta región por su tradición gastronómica de buen gusto y excelente

servicio, quisiera registrar su nombre como marca, para proteger sus servicios en la clase 43 como servicios de restauración y alimentación, lo más probable es que en el examen de fondo, el Instituto emitirá un oficio por similitud en grado de confusión con el famoso artista Pedro Infante, el cual además tiene registrada su marca en las 45 clases del nomenclátor Internacional. Esta situación estaría dejando al solicitante prácticamente sin posibilidades de obtener su registro y por lo tanto disfrutar de los beneficios que pueden generar su marca.

Sin entrar en el estudio directo de esta fracción por no ser materia específica de este trabajo de investigación, me limitaré a mencionar que, SI es posible lograr el registro de una marca con estas características, pero se deben valer ciertas prerrogativas legales aludiendo por supuesto a los derechos fundamentales.

Como ejemplo en esta ficción pudiéramos invocar el derecho de protección al propio nombre como signo distintivo, el derecho humano de aprovechamiento de creaciones propias e intelectuales y/o culturales establecidos en los tratados internacionales.

Sería de observancia necesaria el artículo 15 del pacto internacional de los derechos económicos culturales y sociales (Adpic)⁶⁵, el cual establece la obligación a cargo del Estado de reconocer el derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de su NOMBRE, lo que crearía de facto el beneficio de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de ese derecho.

Además, es obligación del propio Estado garantizar la necesaria adopción de estas medidas para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, respetando la indispensable libertad para la actividad creadora de signos distintivos que son parte del Derecho de propiedad intelectual.

⁶⁵ https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906 Consultado el 25/01/19.

XXI.- Los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o elementos que hagan referencia a variedades vegetales protegidas, así como las razas de animales, que puedan causar confusión en el público consumidor respecto de los productos o servicios a distinguir, y

La Propiedad Intelectual, contempla en sí, tres grandes conceptos 1. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 2- LOS DERECHOS DE AUTOR, y 3.- LOS DERECHOS DE OBTENTOR.

En México los derechos de obtentor son observados en Ley Federal de Variedades Vegetales (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1996) ⁶⁶ y su reglamento. Su aplicación e interpretación, para efectos administrativos, corresponderá al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

En este orden de ideas la Ley de Propiedad industrial protege esa franca relación con las variedades vegetales, por lo que no será registrable ningún signo que imite las variedades vegetales protegidas.

Además, esta fracción prohibitiva restringe las posibilidades de registrar signos que imiten razas de animales, lo que no significa que no se pueda registrar una marca que refiera el nombre de una raza animal, aquí, es importante analizar que la prohibición prevista hace referencia únicamente a que no serán registrables siempre y cuando causen confusión al público consumidor.

En este caso, sabemos que existen diversas marcas que se encuentran registradas con nombres de razas de animales, por ejemplo, la conocida marca de

⁶⁶ <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/120.pdf> Consultado el 26/01/19

pastelillos “DALMATA”⁶⁷, registrada en la clase 30 para proteger productos como el pan, pasteles confitería entre otros.

Una situación contraria y por lo tanto una clara negativa de registro, sería en el caso que una persona pretendiera registrar la marca DALMATA en la clase 31.

La Ley de la Propiedad Industrial dispone en el Artículo 93 que las marcas se registrarán en relación con el producto o servicio, según se encuentre determinado en la clasificación que establezca el reglamento de la citada ley; a su vez el Artículo 59 del Reglamento establece que la mencionada clasificación será la Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (oficialmente denominada: “Clasificación de Niza proveniente del Arreglo de Niza) y conforme al cual la clase 31 comprende principalmente los productos de la tierra y del mar que no hayan sido procesados para su consumo, los animales vivos y las plantas vivas, así como los alimentos para animales.⁶⁸

Luego entonces, en el examen de fondo, el verificador encontraría claramente la prohibición prevista en esta fracción, concluyendo en una inminente negativa de registro.

XXII.- Los signos solicitados de mala fe. Se entiende por mala fe, entre otros casos, cuando el registro se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

⁶⁷ Registro concedido el 25/10/1996 a nombre de GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. disponible para consulta en <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi>. Información utilizada únicamente para fines didáctico académicos. Consultada el 26/01/19.

⁶⁸ Arreglo de Niza.

De la lectura a esta fracción prohibitiva, encontramos a la mala fe como el principal factor para la prohibición, y no es para menos, cuántas veces encontramos en el comercio diversos signos que imitan marcas originales tratándose de beneficiar de una marca reconocida ya sea por su originalidad, trascendencia o buena reputación.

Si bien estas prácticas también son previstas y combatidas en otras legislaciones como la penal, la cual contempla y sanciona los delitos en Materia de Derechos de Autor, la propia fracción de este precepto de la ley de propiedad industrial funge como un filtro principal que limitar a los solicitantes que intenten obtener de mala fe, un beneficio legal a través de un título de registro.

No obstante, estos filtros no siempre son eficaces para el caso de las marcas de prestigio internacional que aún no cuentan con trayectoria en territorio mexicano, comparto a continuación un extracto de un interesante artículo.

En 2015, Francelina Rodríguez Ceballos narra en su artículo para Fashion Network⁶⁹ lo siguiente:

“En México, distintas marcas de ropa, zapatos y accesorios han sido "secuestradas" del extranjero y registradas como propias ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Los dueños originales de las firmas han pagado hasta 100 mil dólares para poder liberarlas, dando fuertes sumas a aquellos a quienes se las copiaron o incluso deben desembolsar recursos para largos litigios, de acuerdo a información publicada en el diario Reforma.

⁶⁹ <https://mx.fashionnetwork.com/news/Comerciantes-en-Mexico-registran-marcas-extranjeras-como-propias,921266.html#.XEzfFs17nIUy> Consultada el 26/01/19

Sergio Legorreta, socio de Baker & McKenzie, explica que las familias que durante años se han dedicado a la fabricación y comercialización de textiles en el Centro Histórico de la Ciudad de México, realizan viajes a París, Milán o Estados Unidos para tomar los nombres de marcas y luego venir al país a registrarlas.

Así, cuando los dueños de los derechos quieren realizar este proceso en territorio mexicano para lograr entrar al mercado nacional, se dan cuenta de que la tienen robada.”

Para combatir situaciones como las anteriores el Instituto realiza exámenes sobre las solicitudes de registro en búsqueda de antecedentes registrales iguales o similares en grado de confusión con otras solicitudes o marcas ya registradas, observando además que las solicitudes no incumplan con la normatividad, desafortunadamente este tipo de situaciones muchas veces no se pueden prever ya que como sabemos la protección legal de un signo distintivo atiende únicamente al ámbito espacial de validez⁷⁰, es este caso de ámbito federal.

SEGUNDA PARTE OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

3.4 Marcas Colectivas

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en inglés) define a las marcas colectivas como: *“signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El propietario de la misma puede ser una asociación de la que son*

⁷⁰ El ámbito espacial de validez es el espacio territorial específico en que un precepto es aplicable. Dentro de este sistema de clasificación los preceptos del derecho pueden ser federales, estatales o municipales dentro de un régimen federal.

miembros esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o una cooperativa.”⁷¹

Por su parte el artículo 96 de nuestra Ley de la materia refiere: “Podrán solicitar el registro de una marca colectiva las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos, o prestadores de servicios, legalmente constituidas, para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros siempre que éstos posean calidad o características comunes entre ellos y diversas respecto de los productos o servicios de terceros”

Si bien esta figura jurídica ya se encontraba contemplada en nuestra legislación, con la última reforma (publicada el 18 de mayo de 2018) hoy en día este signo distintivo comparte el capítulo segundo en la LPI, junto con las marcas de certificación de las cuales hablaré más adelante.

Cabe señalar que las marcas colectivas deben ser solicitadas bajo lineamientos estrictos atendiendo a la función que rige en su concepto, es decir, la función de la marca colectiva es informar al público acerca de ciertas características del producto para el que se utiliza dicha marca. Atendiendo a lo anterior la solicitud de registro de la marca colectiva deberá ser complementada con las reglas para su uso.

El artículo 97 Bis de la LPI⁷², establece que, con la solicitud de una marca colectiva, se deberán presentar las reglas para su uso, que contendrán lo siguiente:

I.-El nombre de la asociación o sociedad que será titular de la marca;

II.-La representación de la marca;

⁷¹ https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/collective_marks.htm
Consultada el 02/02/19.

⁷² Ley de la Propiedad Industrial, Última Reforma DOF 18-05-2018. Art 97 BIS.

- III.-Los productos o servicios a que se aplicará la marca;*
- IV.-Las características o cualidades comunes de los productos o servicios;*
- V.-Los procesos de elaboración, producción, empaque, embalaje o envasado;*
- VI.-La indicación de que la marca no podrá ser transmitida a terceras personas y de que su uso quedará reservado a los miembros de la asociación o sociedad;*
- VII.-Los mecanismos de control del uso de la marca y del cumplimiento de las reglas de uso;*
- VIII.-Las sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso;*
- IX.-La indicación sobre el ejercicio de las acciones legales de protección, y⁷³*
- X.-Las demás que estime pertinentes el solicitante.*

Una vez reunidos los requisitos previos de Ley, el Instituto podrá o no conceder el título del registro. Cabe señalar que la marca colectiva no será objeto de licencia, ni podrá ser transmitida a terceras personas, quedando su uso reservado a los miembros de la asociación o sociedad.

Las marcas colectivas son utilizadas en la mayoría de los casos para promocionar productos característicos de una región, debido a esto, la creación de una marca colectiva no sólo ayuda a comercializar estos productos dentro y, en ocasiones, fuera del país, sino que proporciona un marco para la cooperación entre los productores locales.

De hecho, la creación de una marca colectiva debe acompañarse del desarrollo de ciertas normas y criterios y de una estrategia común. En ese sentido,

⁷³ En el caso de la fracción IX del presente artículo, cualquier modificación deberá ser inscrita ante el Instituto para surtir efectos contra terceros.

se puede prever que las marcas colectivas pueden convertirse en un poderoso instrumento de desarrollo local.

De lo anterior se desprende que el uso de las marcas colectivas otorga a las asociaciones o sociedades que la solicitan no sólo la posibilidad de identificar sus productos o servicios en el mercado frente a los de su misma especie, sino que además brinda ventajas y beneficios a una colectividad organizada como, por ejemplo:

- ✓ Acceso a mercados de mayor demanda de productos con mejor calidad.
- ✓ Son útiles para obtener financiamiento y apoyo del sistema gubernamental o privado ya que los productores están organizados (asociaciones o sociedades)
- ✓ Son adecuadas para poder ser usadas por grupos de pequeños productores debidamente organizados.
- ✓ Más marcas en el mercado, más productos reconocidos en el comercio.
- ✓ Más competencia en el mercado para obtener el reconocimiento y preferencia de los consumidores.
- ✓ Mejora la calidad de servicios y productos.
- ✓ Medios de desarrollo de las comunidades y sociedades.
- ✓ La marca colectiva identifica a la organización titular de ella y los productos o servicios de sus miembros.
- ✓ Utilizadas bajo el control de la colectividad (autorregulación)⁷⁴.

De lo anterior se puede identificar claramente el gran beneficio social y económico de las marcas colectivas. Algunos ejemplos de estas marcas colectivas

⁷⁴ <https://www.gob.mx/impi/articulos/ventajas-de-contar-con-una-marca-colectiva> .

Información utilizada únicamente para fines didáctico académicos. Consultado el día 02/02/19

y que distinguen a entidades como Hidalgo, Michoacán y Guanajuato son: los Tenangos Bordados de Hidalgo, la cerámica Mayólica de Dolores Hidalgo, el Mezcal San Felipe Torres Mochas, y las Guitarra de Paracho, o el famoso queso Cotija de los Estados de Jalisco y Michoacán.

Como claro ejemplo tenemos el registro número 1770981, bajo la denominación: "CAJETA DE CELAYA REGIÓN DE ORIGEN", otorgado el pasado 30/06/2017 en favor de la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE CAJETA DE CELAYA, A.C.⁷⁵. Esta marca fue registrada en la clase 30 y protege CAJETA (POSTRE), DULCES DE CAJETA, OBLEAS, PALETONES Y PALETAS DE CAJETA, CHICLOSOS, NATILLA DE CAJETA, DULCES DE CAJETA CON COCO (COCADAS), BUDINES.



MCR⁷⁶

Actualmente, son 174 los registros de marcas colectivas concedidas por el IMPI, para asociaciones o sociedades de distintos Estados de la República Mexicana, las cuales distinguen productos agroalimentarios, artesanías,

⁷⁵ Expediente disponibles para su consulta en <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi> : Información utilizada únicamente con fines didáctico académicos. Consultado el día 02/02/19

⁷⁶ LPI Artículo 97.-Los miembros de la asociación o sociedad titular de la marca colectiva podrán usar junto con ésta, el término "Marca Colectiva Registrada".

cerámicas, sombreros, ropa y muebles entre otros; por lo que en éste sentido se desprende el auge de dichas figuras para proteger y amparar servicios y productos por asociaciones o sociedades de productores debidamente organizados.

3.5 Marcas De Certificación

Identificado como un nuevo signo distintivo de reciente reconocimiento en nuestra legislación, y que, desde mi perspectiva, este tipo de marcas ha sido el logro de un proceso necesario pues atiende a nuestra realidad comercial actual y por lo tanto su observancia general en la LPI abre un mundo de nuevas posibilidades para las personas que pretendan un título de esta naturaleza.

Observado en al artículo 98 de la LPI, este signo distintivo se define como:

“Se entiende por marca de certificación un signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular, tales como:

I.-Los componentes de los productos;

II.-Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestados;

III.-La calidad, procesos u otras características de los productos o servicios, y

IV.-El origen geográfico de los productos.

Además, en al artículo subsecuente (98 BIS LPI) se brinda la posibilidad de que estas marcas de certificación puedan estar conformadas por el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Atendiendo a lo anterior debemos primeramente tomar en cuenta que la creación de una marca de certificación deberá atender metodológicamente a que su fin será el de certificar a otras marcas que distingan un producto o un servicio específico y que por sus características especiales o el manejo que se le pretende dar, esta marca deberá cumplir con los criterios específicos y extremadamente claros condicionados por su titular, pues de ello dependerá se autorice o no, el uso de la certificación en beneficio de terceros.

El artículo 98 BIS-1 de la LPI establece que, para pretender el registro de una solicitud de marca de certificación, el solicitante deberá ser una persona moral, y que con obvias razones no desarrolle una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación del servicio de la misma naturaleza o tipo que aquella certifica.

Lo anterior es claro pues en primer lugar se evita un posible conflicto de intereses y en segundo lugar se entiende que, si la finalidad es obtener una marca de certificación para “CERTIFICAR” a terceros, lo ideal es que su función principal sea solamente la de cumplir ese fin.

Ahora bien, el procedimiento para obtener este registro será muy complejo pues se deberán atender requisitos estrictos en cuanto su observancia, lo que puede derivar en la demora en su obtención, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que la Ley exige. En este sentido el artículo 98 BIS-2 de la LPI contempla los requisitos sobre las reglas de uso de estas marcas:

La solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse de las reglas para su uso, en las que se indique:

I.-Los productos o servicios a los que se aplicará la marca;

II.-La representación de la marca;

III.-Las especificaciones técnicas que definan los caracteres particulares del producto o servicio tales como el origen de las materias primas, las

condiciones de producción, su procedimiento de transformación, sus características físicas, químicas, tóxicas, bacteriológicas o de utilización, su composición o etiquetado;

IV.-El procedimiento de comprobación de los caracteres específicos señalados en la fracción anterior;

V.-Las modalidades y periodicidad con que se deberán ejercer los controles de calidad sobre la producción del bien en sus diversas etapas, así como en la transformación y comercialización del mismo;

VI.-El régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso;

VII.-La indicación de que la marca no podrá ser objeto de licencia;

VIII.-La indicación sobre el ejercicio de las acciones legales de protección;⁷⁷

IX.-En su caso, el grado de concordancia de las reglas para su uso con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional, y

X.-Las demás que estime pertinentes el solicitante.

Las reglas antes señaladas permitirán el acceso a cualquier persona que cumpla con las mismas.

Como se aprecia los requisitos son bastante completos pues el fin lo justifica ya que se deberá acreditar el amplio conocimiento y dominio sobre la marca de certificación solicitada.

3.6 Los Avisos Comerciales

De acuerdo al artículo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial, “Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de

⁷⁷ En el caso de la fracción VIII del presente artículo, cualquier modificación deberá ser inscrita ante el Instituto para surtir efectos contra terceros.

servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie” y en el artículo 99 de la misma ley encontramos que: “El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá mediante su registro ante el Instituto”

Este signo distintivo, refiere a lo que coloquialmente se conoce o denomina como un “slogan o eslogan” y que nos remite a una frase corta y concisa, y cuyo objeto principal es el de anunciar algo ya sea un producto o un servicio, pero también al mismo tiempo funciona para aumentar la publicidad de una marca para diferenciarla de las de sus competidores y así posicionarla en la mente del consumidor por medio del aviso comercial.

Contrario a lo que la ley de la materia refiere para obtener un registro de aviso comercial, sobre la descripción de los productos o servicios que se pretendan amparar con el registro, es muy común que un slogan incluya varios atributos o beneficios de la marca o producto que anuncia, buscando con esto relacionarlo con la marca para que esta permanezca en la mente del consumidor.

Por ejemplo, si un slogan resaltara la calidad y bajo costo de un producto, al posicionarse en el mercado podrá ser más fácil de recordar por el consumidor cuando éste busque dichos atributos en productos de ese tipo, viniendo a su mente de forma inmediata el producto anunciado por el slogan.

Un aviso comercial, además de referir a atributos o beneficios, también busca transmitir una ideología comercial, esencia o personalidad de una marca, o incluso buscará destacar una cualidad o virtud del producto.

De acuerdo con Gallastegui – Armella Franquicias⁷⁸, un buen slogan debería de cumplir con los siguientes requisitos:

⁷⁸<https://www.gallasteguifranquicias.com/que-es-un-aviso-comercial-2/> Información utilizada únicamente con fines didáctico académicos. Consultada el 26/01/19.

- ✓ Contar con uno o más atributos que queremos resaltar y asociar a nuestra marca, siendo muy cuidadosos de que no estén previamente asociados a las marcas o productos de nuestra competencia.
- ✓ Ser corto, claro y conciso: que transmita una idea en pocas palabras.
- ✓ Ser original, ingenioso y memorable: capaz de impactar en el consumidor y posicionarse en su mente por bastante tiempo.

Para reforzar lo que se debería de entender por un buen slogan, citaremos algunos ejemplos memorables que, como consecuencia del ingenio de sus creadores, se han posicionado y cualquiera que los escuche los relaciona de inmediato con la marca o producto que anuncian:

Coca-Cola: “Destapa la felicidad” ^{**79}

McDonald’s: “I’m lovin’ it” (Me encanta) **

Nike: “Just do it” (Solo hazlo) **

Adidas: “Adidas is all in” (Adidas está en todo) **

Panasonic: “Ideas for life” (Ideas para la vida) **

LG: “Life’s Good” (La vida es buena) **

Nokia: “Connecting People” (Conectando a la Gente) **

Red Bull: “Red bull te da alas” **

Como se puede apreciar desde la perspectiva meramente comercial, un aviso comercial puede ser muy significativo para una corporación por la finalidad de su función, por lo que lograr implementar una buena frase o anuncio genera convicción en el proyecto del que se trate, sin importar si será aplicado a productos, servicios, negociaciones comerciales etc.

⁷⁹ **Las marcas y avisos comerciales antes referidos son derechos reservados propiedad de sus titulares y sólo se citan con fines didáctico académicos y de ejemplificación.

Por cuanto hace a la observancia jurídica del aviso comercial tenemos que, para obtener el registro legal, debemos abocarnos a las reglas y procedimientos que rigen a las marcas, esto es, que no incumplan con ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 90 de la Ley y sus fracciones correspondientes. Cumpliendo los requisitos exigidos por la ley, un registro de aviso comercial podrá gozar el beneficio al derecho de uso exclusivo por 10 años renovables por períodos iguales.

Para Mauricio Jalife Daher (2015), el artículo 99 de la LPI, relacionado el beneficio del derecho exclusivo de uso, de un nombre comercial a través de un registro, le parece inútil, pues menciona que, *“siendo aplicable a los avisos comerciales, el régimen de las marcas, (art. 104 de LPI⁸⁰), “resulta una duplicidad respecto de la declaración que al efecto contiene el artículo 87 de la LPI, que establece que el derecho al uso exclusivo de las marcas se obtiene mediante su registro.”*

Y continua, *“Es posible que el legislador se decidiera por incluir este precepto en previsión de cualquier confusión que se pudiera presentar con los nombres comerciales, los cuales, dada su especial naturaleza, se protegen sin necesidad de registro”*.

En relación con esta declaración debe también referirse la contenida en el artículo 67 del reglamento de la LPI⁸¹, que determina que lo establecido en dicho reglamento para las marcas será aplicable, en lo conducente, a los avisos y nombres comerciales en lo que no haya disposición especial.

⁸⁰ Ley de la Propiedad Industrial, Artículo 104.- Los avisos comerciales se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

⁸¹ Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 67.-Lo establecido en este Reglamento para las marcas será aplicable, en lo conducente, a los avisos y nombres comerciales en lo que no haya disposición especial.

Desde mi punto de vista y difiriendo con la opinión del autor, no resulta duplicidad en los preceptos, si bien entre ambas figuras, marca y aviso comercial se hace la debida mención que es necesario un registro para obtener los beneficios exclusivos, lo cierto es que también, ambos signos distintivos son figuras jurídicas distintas y por lo tanto vale la pena hacer la referencia en cada caso en particular.

En mi opinión, la figura del aviso comercial (Cap. III de la LPI) y su procedimiento debieron haberse contemplado en la última modificación legislativa que derivó en la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial del pasado 18 de mayo de 2018, toda vez que las modificaciones dejan vulnerable esta figura y no prevén las circunstancias y necesidades reales en la actualidad, tal como lo referiré más adelante.

Algunos ejemplos de avisos comerciales registrados ante el IMPI son:

- ❖ **“COMERCIO EXTERIOR BIEN HECHO”**⁸² registrado en la clase 36 para proteger: agencias de importación- exportación; consultoría para la organización y la dirección de negocios; consultoría profesional de negocios; organización de exposiciones, exhibiciones y ferias con fines comerciales.

- ❖ **“SOMOS TU MEJOR OPCIÓN”**⁸³ registrado en la clase 35 para proteger: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial;

⁸² Registro de aviso comercial número 43413 disponible para consulta en <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.cgi?tipo=3&anio=1985&expediente=36005>. información utilizada únicamente para fines didáctico académicos. Consultado el 26/01/19.

⁸³ Registro concedido el 9/02/17 bajo el numero 98206 disponible para su consulta en

trabajos de oficina; incluyendo servicios de comercialización de combustibles y gas licuado de petróleo por cuenta de terceros (intermediario comercial).

3.7 Los Nombres Comerciales

Los nombres comerciales son signos distintivos de gran importancia y aún más para las empresas, pues identifican a los establecimientos sin importar el giro ya sea industrial, comercial o de servicios, diferenciándolos de su competencia, además concentran la reputación de la empresa y cumplen una función publicitaria.

Dentro del capítulo IV de la Ley de la Propiedad Industrial, se encuentra lo referente a los nombres comerciales y el artículo 105 refiere: *“El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo”*.

Como ya había mencionado anteriormente, el nombre comercial gozará de los beneficios exclusivos de su nombre sin la necesidad de un registro, sin embargo, para obtener el reconocimiento legal, es necesario solicitar su publicación en la gaceta de la propiedad industrial del IMPI.

Los requisitos para solicitar la publicación están contemplados en el artículo 107 de la LPI, el cual menciona que la solicitud se presentará por escrito al

<https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.cgi?tipo=3&anio=1985&expediente=108046> . información utilizada únicamente para fines didáctico académicos. Consultado el 26/01/19.

Instituto, acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

Para acreditar el uso efectivo del nombre comercial podemos recurrir a elementos que gocen de pleno valor probatorio, por ejemplo, el documento que acredite la inscripción al registro público del comercio (siempre y cuando el nombre comercial coincida con la denominación social,), comprobantes fiscales, o se puede recurrir simplemente a una fe de hechos con ayuda de Notario o un corredor público.

Ahora bien, dentro del procedimiento registral, la ley menciona que una vez que se ingresa la solicitud de publicación, el IMPI realizará un examen de fondo con el fin de determinar que no exista una MARCA u otro NOMBRE COMERCIAL (no refiere a los avisos comerciales) anteriores, idénticos o semejantes en grado de confusión en el caso del nombre comercial aplicados al mismo giro y en el caso de las marcas a productos o servicios que distingan iguales o similares al giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate.

Luego entonces y desde mi punto de vista los procedimientos de registro no deberían contravenir el uno con el otro, pues son figuras jurídicas distintas y el trato procedimental debería de conceder a cada uno un manejo especial, atendiendo a las específicas funciones de cada uno.

A continuación, pondré un par de ejemplos en los que se puede observar por qué no ambas figuras no pueden señalarse como impedimento para su registro una de otra pues la marca sufre una terrible desventaja sobre los nombres comerciales.

Registro de nombre comercial 22113, denominación: “DULCERIAS LA FIESTA”⁸⁴, registrada en la clase 35 para proteger COMERCIALIZACIÓN DE DULCES, CHOCOLATES, CONFITERIA, ARTICULOS PARA FIESTAS, MATERIAS PRIMAS ALIMENTICIAS, ARTICULOS DESECHABLES, ALIMENTOS BÁSICOS Y COMO INTERMEDIARIO COMERCIAL.

Registro de nombre comercial 22093, denominación: “CENTRO BOTANICO PAHUATLÁN”,⁸⁵ registrado en la clase 42 para proteger: LOCAL COMERCIAL EN EL GIRO DE CENTRO BOTANICO EN EL CUAL SE EXPENDEN PRODUCTOS NATURISTAS DE DIVERSAS ÍNDOLES.

En ambos ejemplos se puede observar que ambas denominaciones incurren en las prohibiciones establecidas en el artículo 90 y específicamente sus fracciones I⁸⁶ y IV⁸⁷, de la Ley de la materia, pues ambas llevan implícitamente

⁸⁴ Registro concedido el 24/10/16 a nombre de Dulcerías la Fiesta S.A. de C.V., disponible para su consulta en <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.cgi?expediente=0008145&tipo=2&anio=1985> . Información utilizada únicamente para fines didáctico académicos. Consultada el 02/02/19.

⁸⁵ Registro concedido el 18/11/15 a nombre de GUILLERMO HERNANDEZ ROMERO disponible para su consulta en <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.cgi?expediente=0008148&tipo=2&anio=1985> . Información utilizada únicamente para fines didáctico académicos. Consultada el 02/02/19.

⁸⁶ I.-Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden distinguirse con la marca, así como aquellas palabras, denominaciones, frases, o elementos figurativos que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en elementos usuales o genéricos de los mismos;

⁸⁷ Los signos que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir. Quedan

plasmado el fin para el que se pretende la publicación, además que ambas son indicativas y descriptivas de los servicios que ofrecen al público.

En este sentido una solicitud de registro de marca, no debería de ser analizado para buscar anterioridades con los nombres comerciales y viceversa, pues se encuentran claramente en terrenos registrales distintos, partiendo primeramente de las prohibiciones previstas en el supracitado artículo 90 de la LPI.

Por lo tanto, si la función de un NOMBRE COMERCIAL es muy distinta a la de una MARCA, entonces, porque se deben analizar anterioridades unas con las otras en el examen de fondo que realiza el IMPI, con la cual se determinaría si se concede o no el título de registro en el caso de la marca y de la publicación en la gaceta para el NOMBRE COMERCIAL.

3.8 Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas

Antes de la reforma a la Ley del pasado 13 de marzo de 2018, nuestra legislación únicamente contemplaba como otro signo distintivo a la figura de las denominaciones de origen, sin embargo, a partir de la modificación se decidió dar reconocimiento e incluir también a las indicaciones geográficas.

El concepto de las denominaciones de origen lo encontramos en el artículo 156 de La Ley de la Propiedad Industrial el cual define lo siguiente:

incluidos en el supuesto anterior, los signos descriptivos o indicativos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios;

“Se entiende por denominación de origen, el nombre de una zona geográfica⁸⁸ o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación.”

Mientras que el artículo subsecuente (Art.157 LPI) nos define las indicaciones geográficas como:

“Se entiende por indicación geográfica, el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”

Como es de observarse ambas figuras son muy similares en cuanto a su redacción sin embargo la diferencia fundamental consiste en el vínculo con el lugar de origen, que es más fuerte en la Denominación de Origen, en la que además deben existir factores naturales y humanos que otorguen características específicas al producto, mientras que en una Indicación Geográfica basta que cumpla con un solo criterio atribuible al origen geográfico, ya sea una calidad, reputación u otra característica.

En el caso de la denominación de origen tenemos que existe sin necesidad de que se declare la existencia de ésta; es decir, que regularmente por la costumbre o tradición, algunos productos con características especiales o singulares son designados con el nombre del lugar donde se producen, o dicho de otra manera, son designados con el nombre del lugar donde tienen su origen o

⁸⁸ LPI. Artículo 158.-Se entiende por zona geográfica, aquella que consista en la totalidad del territorio o en una región, localidad o lugar de un país.

que indican su procedencia; sin embargo, para que pueda ser considerada esa indicación de procedencia una denominación de origen y ser protegida como tal por medio de la declaratoria respectiva, debe cumplir con tres condiciones principales, que son las siguientes:

- ✓ La denominación de origen deberá estar constituida por el nombre de un lugar o región geográfica del país.
- ✓ Que con dicho nombre se designe un producto originario de esa región geográfica.
- ✓ Que el producto tiene características y cualidades especiales respecto de productos de su misma clase o especie y que éstas se deban exclusivamente al medio geográfico, incluido en éste último los factores naturales y los humanos.

Ahora bien, respecto de la última parte del concepto de denominación de origen que se refiere a los factores naturales y humanos, y para ejemplificar cuáles pudieran ser estos factores, puntualizaremos los siguientes:

Factores naturales

Las características y composición del suelo.

Temperatura.

Humedad.

Altitud sobre el nivel del mar.

Clima.

Factores humanos

Tradición y costumbre.

Especialización en un determinado arte u oficio.

Utilización de procesos especiales.

Actualmente nuestro país cuenta con algunos productos que ostentan la denominación de origen, entre los que destacan:



89

Como ejemplo de solicitantes beneficiados con la AUTORIZACIÓN DE USO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN “TEQUILA”, tenemos:

Autorización 343⁹⁰

Usuario Autorizado MIELES CAMPOS AZULES, S.A. DE C.V.

Fecha de Puesta en Circulación 2018-12-05

⁸⁹ Imagen tomada únicamente para fines didáctico académicos del portal disponible para su consulta en: <https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/que-es-la-denominacion-de-origen> . consultado el 02/02/19.

⁹⁰ Expediente completo y disponibles para su consulta en <https://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&texp=SI&tdoc=E&id=MA%2fE%2fD%2f1985%2f0243901> Información utilizada únicamente para fines didáctico académicos. Consultado el 02/02/19.

Autorización 341⁹¹

Usuario Autorizado CASA TEQUILERA DINASTÍA ARANDINA S.A.

Fecha de Puesta en Circulación 2018-08-22

Por cuanto hace a las INDICACIONES GEOGRÁFICAS que contempla la Ley, podemos deducir que estas declaratorias serán designadas con el fin de dotar de pertenencia a la comunidad que las usa y preserva el nombre de un producto típico, de tal manera que adoptan la designación del lugar como originario, generando una garantía para sus consumidores al provenir de esa zona precisa, como el lugar que goza de esa reputación.

Coincidiendo con la siguiente perspectiva, inserto textualmente las palabras del Lic. Alfonso Paredes Santana (2018)⁹² *“Con las «indicaciones geográficas» se impactará a cientos de productores nacionales de artículos típicos de fama local e incluso internacional, que por años han operado sin sentido de pertenencia, ni disciplina gremial ni legal. Esto apertura la posibilidad de que muchas golosinas, alimentos, bebidas o productos que no tenían el acceso a una denominación de origen por falta de una cultura organizacional, ahora, podrán mediante la intervención de Estado, mediante el IMPI, contar un distintivo para su uso exclusivo, y sobre todo la protección de sus cualidades y calidades; por ejemplo, la «cajeta de Celaya», a partir de la vigencia de su declaratoria respectiva podrán reclamar reconocimiento y protección”.*

⁹¹ Expediente completo y disponibles para su consulta en <https://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&texp=SI&tdoc=E&id=MA/E/D/1985/0100233> . Información utilizada únicamente para fines didáctico académicos. Consultado el 02/02/19.

⁹² Artículo completo y disponible para su consulta pública en <https://coem.mx/alcance-indicacion-geografica-prottegida/> Información utilizada únicamente para fines didáctico académicos, Consultado el 02/02/19.

Como se puede apreciar, la similitud textual de ambos conceptos (DENOMINACIÓN DE ORIGEN E INDICACIÓN GEOGRÁFICA) puede generar confusión, sin embargo, podemos deducir que la diferencia principal radica principalmente en los factores naturales y humanos que son los medios principales para dar origen a un signo distintivo y otro.

Ambas figuras son protegidas mediante la declaración correspondiente emitida por el IMPI. Se debe considerar que ambas figuras son bienes de dominio del poder público de la Federación y sólo podrán usarse mediante la autorización que expida el Instituto y la vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica, tiene una vigencia de diez años que podrá ser renovable por períodos iguales siempre y cuando continúen subsistentes las condiciones que motivaron la declaración inicial.

En ambos casos los requisitos para solicitar la declaración correspondiente serán los siguientes:

- 1.- Presentar la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica por escrito, acompañada del pago.
- 2.- El nombre y domicilio del solicitante.
- 3.- El carácter del solicitante, debiendo señalar su naturaleza jurídica y acreditar las actividades a las que se dedica.
- 4.- El señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica.
- 5.- La descripción detallada del producto o los productos terminados, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración y su uso en el comercio.

6.- Las Normas Oficiales Mexicanas a las que deberá sujetarse el producto, su forma de extracción, procesos de elaboración o producción y modos de empaque, embalaje o envasamiento, en su caso.

7.- Para una indicación geográfica: Los criterios que establezcan las características especificaciones que deberá cumplir el producto para su producción, envasado y comercialización.

8.- El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda proteger y la delimitación del territorio o zona geográfica, atendiendo a la geografía y divisiones políticas.

9.-Para una denominación de origen: el señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto, territorio o zona geográfica y los factores naturales o humanos.

10.-El estudio técnico emitido por una autoridad o institución pública o privada que sustente la información.

Actualmente y solo para el caso de los productores de tequila o mezcal, se podrá realizar la Inscripción de un convenio para el uso de una Denominación de Origen o Indicación Geográfica.

Este trámite permite a un usuario autorizado, que una tercera persona pueda usar la denominación de origen o indicación geográfica con marcas registradas por el propio productor o el distribuidor. El trámite lo puede presentar el productor o el distribuidor del producto, o el representante legal de cualquiera de ellos.

Finalmente, se debe tomar en cuenta que el uso de una denominación de origen o indicación geográfica sin la autorización correspondiente, se considera un ilícito, incluyendo los casos en que ésta se acompañe de indicaciones tales como género, tipo, manera, imitación u otras que tiendan a confundir a los consumidores o impliquen una competencia desleal.

El usuario de una denominación de origen o indicación geográfica autorizado, está obligado a usarlas tal y como aparezca protegida en la declaración, ya que, de no usarla en la forma establecida, se procederá a la cancelación de la autorización.

CAPÍTULO IV. - Deficiencias Reglamentarias en los procesos registrales

4.1 Problemática por la incompleta reforma a la Ley de la Propiedad Industrial

Si bien la última reforma publicada el pasado 18 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la federación trajo importantes cambios aplicados directamente a la Ley de la Propiedad Industrial, no lo fue así para su reglamento, el cual cuenta con su última reforma publicada en el DOF desde el pasado 16 de diciembre de 2016.

Desde mi perspectiva esta situación deja a un lado la realidad jurídica que se vive actualmente, pues si bien en la Ley primaria se vislumbra una vanguardia legislativa que pone a México entre los países que reconocen la protección de los signos distintivos no tradicionales, esto eventualmente pudiera resultar contraproducente al no tener la debida observancia en sus los procedimientos registrales los cuales deberían estar plasmados en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Dicho de otro modo, se puede considerar una reforma a medias pues dada la urgencia y la presión internacional, México publicó las reformas de manera somera e incompleta, dejando inmensos huecos en la legislación que pueden afectar directamente a los solicitantes.

4.2 Análisis del Artículo 11 del Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI.

El hecho de no haber modificado el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, no quiere decir que tenemos una legislación ineficaz, ya que, ante la falta de observancia en los procedimientos registrales vanguardistas que exige la reforma de la Ley, se tuvo que recurrir a modificar el ACUERDO QUE ESTABLECE LAS REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL⁹³, publicado originalmente el 14 de diciembre de 1994.

En el caso de los signos distintivos, este acuerdo hará la función de reglamento, pues en ningún otro lugar (salvo el adverso de la solicitud de registro) se vislumbran las reglas para la presentación de solicitudes relacionadas a los signos distintivos no tradicionales.

En este orden de ideas, a continuación realizaré un breve análisis el artículo 11 y las 8 fracciones del acuerdo en comento, cabe señalar que originalmente este artículo (publicación original 14/12/1994)⁹⁴ únicamente contaba con tres párrafos los cuales a grandes rasgos hacían mención sobre las muestras de etiquetas que debían ser acompañadas junto con la solicitud de registro.

Inserto a continuación el artículo reformado para mejor apreciación:

93

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/360101/Acuerdo.Reglas_presentacio_n.10.08.2018Com.pdf Consultado el 10/02/19.

⁹⁴ Publicación del acuerdo original de fecha 14/12/1994. Disponible para su consulta en <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/50501/A122.pdf> Consultado el 10/02/2019

Artículo 11.- La representación de la marca deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I.- En el caso de marcas constituidas por letras, palabras o números se incorporará en la solicitud la denominación a proteger, sin tipografía estilizada y en color negro;

Anteriormente no se hacía ninguna referencia a la tipografía, situación que cambia con la reforma pues como ya se mencionó anteriormente al día de hoy las posibilidades de registro de los signos distintivos cuentan con muchas más variantes. Por lo que se entiende la medida de que los solicitantes deberán ser muy específicos en el uso de la tipografía la cual además deberá ser en color negro.

II. - En el caso de marcas constituidas por figuras, diseños, combinaciones de colores exclusivamente, o con una combinación de elementos figurativos, así como aquellas que incluyan los signos señalados en la fracción anterior, se incorporará a la solicitud una representación de la marca, en un formato no mayor de 10 cm x 10 cm, ni menor de 4 cm x 4 cm y, en su caso, se indicará en el apartado correspondiente, la denominación objeto de la solicitud;

Esta fracción hace mención a las múltiples posibilidades de constituir un signo distintivo, sin embargo la sencillez procedimental únicamente exige que el solicitante que una vez llenados los campos requeridos en la solicitud de registro, incorpore además a la solicitud (adherida en el campo correspondiente del formato de solicitud IMPI-00-001-B)⁹⁵ una representación de la marca (imagen

⁹⁵ Formato de solicitud de registro de marcas no tradicionales. Disponible para su consulta en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/367261/IMPI_00_001_B_2018_edit.pdf . Consultado el 10/02/2019

digital o fotográfica) en el formato que ahí precisa (no mayor de 10 cm x 10 cm, ni menor de 4 cm x 4 cm), y finalmente refiere la fracción que en su caso se indicará en el apartado correspondiente la denominación de la solicitud.

Al respecto de la última parte de esta fracción a continuación complemento la información a observar y que se señala en el anverso de la solicitud de registro que a su letra dice:

Representación de la marca que determine el objeto de la protección. Anote o adhiera en el recuadro la marca que desea proteger. Tome en cuenta que, por el sólo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en esta solicitud. Adhiera la etiqueta con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm.

Desde mi punto de vista la fracción en comento deja abiertas muchas alternativas de conducir al solicitante al error, pues la falta de claridad al caso en concreto de cada supuesto, deja abierta la posibilidad de cometer errores, que derivan en el detenimiento del proceso de registro.

Debemos recordar que una vez que el IMPI detecta un error de forma, avisa al solicitante mínimo 4 meses después de ingresada la solicitud, por lo que esto se traduce en alargamiento del proceso de otorgamiento del título de registro (previa superación de exámenes de forma y fondo).

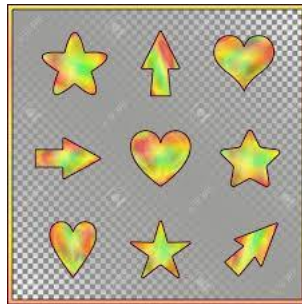
III. - En el caso de signos holográficos, se incorporará a la solicitud una representación de la marca, en un formato no mayor de 10 cm x 10 cm, ni menor de 4 cm x 4 cm, y consistirá en una única vista del signo que capte el efecto holográfico en su totalidad o, cuando sea necesario, varias vistas del signo desde distintos ángulos;

En esta fracción referente a los signos holográficos pareciera ser confusa pues si tomamos en cuenta que un signo holográfico se compone de diversas imágenes en conjunto y que con ayuda del movimiento producen el efecto holográfico. No obstante, la última parte deja abierta la posibilidad al solicitante de acompañar la o las imágenes desde distintos ángulos.

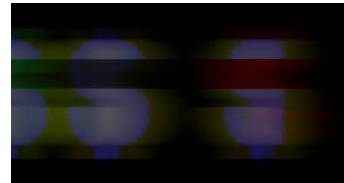
A continuación, algunos ejemplos:



96



97



98

⁹⁶ Imagen tomada de internet únicamente para fines didáctico académicos. Disponible para su consulta en https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F3%2F39%2FHologram.jpg%2F220px-Hologram.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FHolograf%25C3%25ADa&docid=gwDLNIIvfyZvRM&tbnid=Pp9dA6IW_ME8SM%3A&vet=10ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhEKAUwBQ..i&w=220&h=248&client=firefox-b-ab&bih=654&biw=1366&q=signo%20holografico&ved=0ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhEKAUwBQ&iact=src&uact=8 Consultada el 10/02/19.

⁹⁷ Imagen tomada de internet únicamente para fines didáctico académicos. Disponible para su consulta en https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4isUvwyU674QzYz0BNPI6cDQ1XQFJM7TzsZoRuXRGOTr_nZ6 Consultada el 10/02/19.

⁹⁸ Imagen tomada de internet únicamente para fines didáctico académicos. Disponible para su consulta en <https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst2.depositphotos.com>

IV.- Cuando la solicitud contenga formas tridimensionales, se incorporará a la solicitud una representación de la marca, ya sea 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.

Cuando el Instituto lo requiera o así lo determine el solicitante, se podrán presentar las vistas que sean necesarias para ilustrar la marca solicitada en su totalidad;

Esta fracción cuenta con suficiente claridad además que es la primera fracción que toma en cuenta la determinación del solicitante para poder ilustrar mejor su marca. Cabe señalar que muchas veces las marcas tridimensionales suelen ser complejas por su originalidad y en muchas ocasiones una imagen fotográfica no puede identificar claramente las texturas, materiales o alguna característica muy específica de la forma tridimensional.

V.- En el caso de los signos de sonido, la representación podrá realizarse por medio de pentagramas, fonogramas⁹⁹ o, en su caso,

https://www.depositphotos.com/81640130-stock-video-hologram-dollar-sign.jpg?imgrefurl=https%3A%2F%2Fmx.depositphotos.com%2F81640130%2Fstock-video-hologram-dollar-sign.html&docid=iqE4zsdifL0IsM&tbnid=PaZKOdX_xSpmSM%3A&vet=10ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhJKAowCg..i&w=608&h=342&itg=1&client=firefox-b-ab&bih=654&biw=1366&q=signo%20holografico&ved=0ahUKEwj09auvrbLgAhUIZKwKHVyUBI8QMwhJKAowCg&iact=mrc&uact=8 Consultada el 10/02/19.

⁹⁹ LFDA. Artículo 129. Fonograma es toda fijación, exclusivamente sonora, de los sonidos de una interpretación, ejecución o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los mismos.

onomatopeyas¹⁰⁰. Además, deberá presentarse una descripción de la marca solicitada y acompañarse de un soporte material que contenga el archivo digital que reproduzca el sonido.

En cada soporte material que contenga el archivo digital, se deberá incluir únicamente la reproducción de la marca. Dicho soporte, una vez presentado no será objeto de devolución al solicitante.

El archivo digital podrá presentarse en cualquiera de los formatos .avi, .mp3, .mp4, .wma, .wmv, .wav o .m4a, el cual no podrá exceder de 10MB, ni estar encriptado ni protegido por contraseña.

La presente fracción en análisis corresponde a los signos distintivos sonoros, y es aquí precisamente en donde puede comenzar la complejidad para el procedimiento de registro.

En primer lugar, se indica que, para la solicitud de este tipo de signos, su representación podrá realizarse por medio de pentagramas, fonogramas o, en su caso, onomatopeyas. Pareciera simple el agregar un pentagrama con el contenido del sonido descrito a través de notas musicales, pero qué sucede cuando el signo sonoro solicitado cuenta con efectos novedosos de difícil representación.

Si bien el texto de la fracción hace mención a que se puede acompañar el archivo digital que reproduzca el sonido en cualquier soporte material (puede ser

¹⁰⁰ Onomatopeya es una palabra que proviene del latín tardío onomatopoeia, aunque su origen se remonta a un vocablo griego. Se trata de la imitación o recreación del sonido de algo en el término que se utiliza para significarlo. También puede referirse a fenómenos visuales. Ejemplos: “Guau” (perro), “miau” (gato), “pío” (pájaro), “cuac” (pato), “kikiriki” (gallo), “muu” (vaca) y “oink” (cerdo). Disponible en <https://definicion.de/onomatopeya/> Consultada el día 10/02/19.

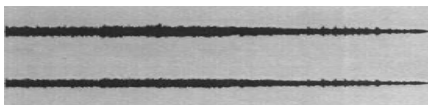
algún dispositivo USB, o CD) además de los ahí permitidos (.avi, .mp3, .mp4, .wma, .wmv, .wav o .m4a), con la única condición que no exceda 10 MB.

El problema con esta solicitud, se pudiera presentar cuando se deba requisitar lo relacionado con “...Además, deberá presentarse una descripción de la marca solicitada y...”. En mi opinión esta parte del texto es muy imprecisa pues condiciona al solicitante a describir la marca solicitada, no obstante que ya se cuenta con el sonido en el soporte material.

A continuación, acudiré a una reciente solicitud ingresada en el IMPI radicada bajo el expediente número 2088123. Esta solicitud pretende el registro para proteger: PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, ARTICULOS DE SOMBRERERIA, comprendidas en la clase 25 del nomenclátor internacional.

En el siguiente enlace se encuentra disponible el sonido que se pretende

registrar:



<http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/DescargarArchivoServelt?tipoSolicitud=1&anioSolicitud=1985&expediente=2088123>

Adicionalmente, el solicitante cumpliendo los requisitos que le pide la ley para obtener este registro, tuvo que realizar una descripción de la marca, a lo cual manifestó:

Descripción de la marca: **SONIDO DE MOTOCICLETA TIPO MOTOCROSS**

En este ejemplo y a simple vista, el solicitante ha cumplido con los requisitos exigidos por la Ley. Ahora corresponderá al instituto realizar los

exámenes correspondientes (forma y fondo) para determinar si otorga o no el título de registro.

Por ser este ejemplo una de las primeras solicitudes de registro, al día de hoy, aún no hay alguna noticia sobre los resultados reales a esta solicitud, sin embargo y atendiendo a las reglas generales que se deben observar, en primer lugar, se deberá evaluar que el signo solicitado no infrinja ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 90 de la LPI. Posteriormente analizarán que satisfaga los requisitos y de cumplir con todos los criterios este signo podría llegar a constituirse en uno de los primeros títulos de registro.

Para concluir el análisis de esta fracción y en mi opinión, la parte conducente a la descripción de la marca puede ser un arma de dos filos para el solicitante, pues considero que una descripción del signo dejado al albedrío de la interpretación del dictaminador, deja una muy delgada línea que puede significar en gran medida si se concede o no el título del registro.

La falta de precisión pone en tela de juicio la autenticidad y profesionalismo en los criterios de los dictaminadores, por lo tanto, considero que se deberán establecer reglas claras y precisas en las que se plasmen claramente los lineamientos que deben observarse en este tipo de solicitudes.

VI.- En el caso de signos de olor, se deberá describir la marca solicitada. En caso de duda, a efecto de determinar el objeto de la protección, el Instituto podrá requerir la exhibición del producto al que se aplicará la marca;

Esta fracción es quizá la más incompleta de toda la reforma, considero que se deja de analizar la importancia de la claridad en la Norma para los solicitantes, por lo que una regla tan somera, puede causar confusión e inducir al error del solicitante.

Esta fracción refiere que el solicitante deberá describir la marca solicitada, luego entonces, podemos encontrarnos con la siguiente interrogante ¿cómo se describe un olor?, a simple vista podemos imaginar cualquier cosa con su respectivo aroma, por ejemplo, una flor, un dulce, una fruta etc., pareciera fácil pues estos aromas los hemos tenido presentes a lo largo de nuestras vidas, sin embargo se deben atender como en el caso anterior, las reglas generales y los impedimentos del artículo 90 de la LPI, por lo que no será tan fácil.

En el siguiente ejemplo se aprecia claramente la inquietud vertida en mi argumento. Utilizare la solicitud de registro ingresada el pasado 10/08/18 en el IMPI, a la cual recayó el número de expediente 2088192. Esta solicitud pretende registrar productos pertenecientes a la clase 32 del nomenclátor internacional los cuales comprenden: **AGUA ENRIQUECIDA CON MINERALES [BEBIDAS]; AGUAS [BEBIDAS]; BEBIDAS CON SABOR A FRUTA; BEBIDAS DEPORTIVAS ADICIONADAS CON ELECTROLITOS; BEBIDAS FUNCIONALES A BASE DE SOLUCIONES DE ELECTROLITOS PARA USO MÉDICO; SUERO ORAL.**

Ahora bien, el solicitante cumpliendo con todos los requisitos requeridos por la Ley presenta su solicitud y en el campo referente a la descripción de la marca, señala lo siguiente: **LA MARCA CONSISTE EN EL OLOR PREDOMINANTEMENTE A JAMAICA, EN EL QUE SE PODRÍAN LLEGAR A PERCIBIR ADEMÁS NOTAS DE AROMA DE AGUA DE MAR, FLORALES, AMADERADAS, BALSÁMICAS Y ASTRINGENTES, APLICADO AL PRODUCTO.**

Desde mi punto de vista esta solicitud primeramente deberá ser requerida mediante un oficio de aclaración, pues siguiendo las reglas generales de registro, esta marca se encuentra fuera de la legalidad pues incurre en la prohibición prevista en la fracción IV del artículo 90 de la LPI que a la letra dice:

Art. 90 No serán registrables como marca:

I.

II.

IV. Los signos que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivos de los productos o servicios que pretendan distinguir. Quedan incluidos en el supuesto anterior, los signos descriptivos o indicativos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios;

N. del Autor. Lo subrayado es propio.

Después de analizar el caso anterior se puede apreciar la falta de claridad de la ley, pues al estar redactada de una forma tan simple, deja abierta la posibilidad a este tipo de errores, pues mientras el solicitante promedio tratara de describir el olor de su marca, deja de observar los lineamientos principales sobre la no registrabilidad de la marca pues a todas luces resulta descriptiva de los productos a los cuales pretende amparar.

VII.- En el supuesto previsto en el artículo 89 fracción VII de la Ley, la representación de la marca consistirá en la reproducción 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. Además, se deberá acompañar una descripción detallada de dicha representación.

Cuando el Instituto lo requiera o así lo determine el solicitante, se podrán presentar las vistas que sean necesarias para ilustrar visualmente el producto o servicio el fin de este acuerdo es determinar

las especificaciones que deberán cumplir los signo que pueden constituir una marca a los que se refiere el artículo 89 de la Ley, así como los anexos a las solicitudes que se presenten ante el Instituto;

Esta fracción está dirigida exclusivamente a la fracción VII del artículo 89 de la LPI, a saber:

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

...

VII.-La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que, al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y

...

Ahora bien, primero que nada, es importante aclarar que este tipo de solicitudes de registro generalmente se deberán identificar en la solicitud de registro marcando el campo relacionado a la IMAGEN COMERCIAL.

El precepto en comento refiere a un conjunto de elementos que pueden ser operativos, de imagen e incluyendo además otras características por ejemplo el tamaño, el color, la disposición de la forma el empaque etc.

Para ejemplificar esta fracción recurriré al expediente radicado en el IMPI bajo el número 2088393, cuya solicitud fue ingresada el pasado 10/08/18, y se acompañó además con la siguiente imagen:



En este ejemplo el solicitante pretende registrar su IMAGEN COMERCIAL en la clase 37 del clasificador internacional de Niza para proteger: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN; SERVICIOS DE REPARACIÓN; SERVICIOS DE INSTALACIÓN; ALQUILER DE BOMBAS DE DRENAJE; BALANCEO DE NEUMATICOS; ENGRASE DE VEHÍCULOS; EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS; ESTACIONES DE SERVICIO [REABASTECIMIENTO DE CARBURANTE Y MANTENIMIENTO]; LAVADO DE VEHÍCULOS; LIMPIEZA DE VEHÍCULOS; LUBRICACIÓN DE VEHÍCULOS; MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS; MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR; PULIDO DE VEHÍCULOS; RECAUCHUTADO DE NEUMÁTICOS; SERVICIOS DE RECARGA DE BATERIAS DE VEHICULOS; SERVICIOS DE REPARACIÓN EN CASO DE AVERIA DE VEHICULOS; TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE PARA VEHÍCULOS; TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA LA HERRUMBRE PARA VEHÍCULOS;

¹⁰¹ Imagen utilizada únicamente para fines didáctico académicos, tomada directamente del Listado de Solicitudes de Registro de Marca de Certificación, Holográfica, Sonora, Olfativa, Imagen Comercial o Combinación de los Anteriores del IMPI, disponible para su consulta en: <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/datos/bsqMarcasNoTrad.pgi>. Consultada el 10/02/19.

TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA LA OXIDACIÓN PARA VEHÍCULOS; VULCANIZACION DE NEUMATICOS [REPARACION]; ALQUILER DE APARATOS PARA EL LAVADO DE COCHES; SERVICIOS DE RECARGA ELÉCTRICA PARA VEHICULOS; SERVICIO AUTOMOTRIZ [MANTENIMIENTO]; SERVICIOS DE VEHÍCULOS [MANTENIMIENTO]; TALLER MECÁNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.

En el ejemplo anterior, se puede ver claramente el conjunto de elementos y características especiales que se pueden proteger con un registro de estas características. En apariencia este tipo de signos distintivos protege una gran cantidad de elementos en un solo registro, sin embargo, este beneficio pudiera llegar a ser riesgoso con el paso del tiempo. Para comprender este razonamiento inserto lo establecido en el primer párrafo del artículo 128 de la LPI.

Artículo 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

...

Luego entonces, el titular deberá tener mucho cuidado con los cambios que eventualmente pudieran a realizar en su imagen comercial, pues el texto del propio artículo 128, tampoco es suficientemente claro para determinar a qué se refiere con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, es decir que tanto se puede cambiar para considerar que se está alterando el carácter distintivo y más si consideramos la gran cantidad de combinaciones y elementos que pueden ser amparados bajo un mismo registro.

Esta situación deja un tema completo de análisis, sin embargo, no entraré al estudio de fondo por no ser la parte medular de esta tesis.

CAPÍTULO V.- Implementaciones Necesarias a la Legislación de la Propiedad Industrial

5.1 Reforma al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Como ya había mencionado con anterioridad, es necesaria una reforma urgente al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Considero que, por ahora, esta necesidad ha pasado desapercibida, pues las actualizaciones en la Ley Primaria con la reciente reforma, aún son muy prematuras para evaluar sus consecuencias. Estas necesidades regulatorias en el Reglamento, se comenzarán a percibir claramente con los primeros resultados plasmados en los oficios de impedimento que, en su momento, emita el IMPI con respecto a las primeras solicitudes registrales de los signos distintivos no tradicionales, presentadas a partir del 10/08/18.

El año pasado nuestra Ley de la Propiedad Industrial tuvo dos grandes reformas aplicadas, la primera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018¹⁰², entrando en vigor 30 días después de su publicación, en la cual se contemplaron diversos cambios en trámites relacionados con invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, así como la inclusión de las indicaciones geográficas. En el caso de la segunda reforma, fue publicada el 18 de mayo de 2018¹⁰³, y entró en vigor hasta el 10 de agosto del 2018, en la cual se prevé todo lo relacionado con la inclusión de los signos distintivos no tradicionales.

¹⁰² Publicación completa disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpi/LPI_ref16_13mar18.pdf

Consultada el 16/02/19.

¹⁰³ Publicación completa, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpi/LPI_ref17_18may18.pdf

Consultada el 16/02/19.

Si bien las recientes reformas, son un referente histórico para nuestro marco legal de la materia, considero también, que dichas reformas son insuficientes e incompletas en tanto no se realice la adecuación al reglamento de la LPI y a los diversos criterios en materia de registro de marcas que han sido publicados o que aplica la autoridad.

5.2 Análisis al “Dictamen total, con efectos de final, sobre la propuesta regulatoria denominada: Decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial”

A consecuencia de la primera reforma a la LPI publicada, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER)¹⁰⁴ emitió el siguiente: *Dictamen total, con efectos de final, sobre la propuesta regulatoria denominada” Decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial”*¹⁰⁵, fechada el 17 de julio de 2018 y entregado en las oficinas del IMPI dos días después.

¹⁰⁴ La CONAMER es la agencia del gobierno federal encargada de impulsar la política de mejora regulatoria en el país. Lleva a cabo las siguientes funciones: Revisa el marco regulatorio nacional, diagnostica su aplicación y elabora propuestas legislativas y administrativas, así como programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos. Analiza y dictamina las regulaciones que pretenden emitir las dependencias y los organismos descentralizados del Gobierno Federal, a fin de garantizar que su impacto, en términos de beneficios sociales, sean mayores a sus costos. Administra el Registro Federal de Trámites y Servicios que es un inventario de los trámites de la Administración Pública Federal. Las Dependencias y Organismos Descentralizados no pueden aplicar trámites adicionales a los inscritos en este registro ni aplicarlos en forma distinta a lo que se establezca en el mismo.

¹⁰⁵ Publicación completa, disponible para su consulta en <http://www.cofemersimir.gob.mx/expediente/21851/emitido/49048/COFEME>

Consultada el 16/02/19.

En dicho dictamen, la CONAMER realiza un estudio minucioso sobre el particular, incluyendo sus observaciones sobre la propuesta del IMPI de modificar también el Reglamento de la LPI, con el objeto de brindar seguridad jurídica a los usuarios y facilitar la actuación del Instituto.

En al apartado III del dictamen en comento, el cual transcribo a continuación para mejor apreciación, la Comisión determina lo siguiente:

En relación al presente apartado, se observa que el IMPI considero la posibilidad de implementar otro tipo de regulación, no obstante, dicha alternativa fue descartada en virtud de que “para atender la situación planteada se analizó emitir Acuerdos Administrativos, por parte del Director General con fundamento en el artículo 7 BIS 2 de la LPI, donde le faculta para expedir mediante Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, las reglas y especificaciones para la presentación de solicitudes, así como los procedimientos, criterios , lineamientos y requisitos específicos para facilitar la operación del Instituto, incluyendo las reglas generales para la gestión de tramites a través de medios electrónicos. No obstante, toda vez la problemática o situación que da origen al presente Proyecto es principalmente la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada el 13 de marzo de 2018, se determinó que el instrumento idóneo para atender la situación es a través de su Reglamento. Lo anterior, considerando que el Diccionario Jurídico Mexicano define al reglamento como una norma de carácter general, abstracta e impersonal, expedida por el titular del Poder ejecutivo, con la finalidad de lograr la aplicación de una Ley previa. El Reglamento es producto de la facultad reglamentaria contenida en el artículo 89, fracción de la Constitución que le encomienda al Presidente de la República la facultad de proveer, en la esfera administrativa, a la exacta observancia

de la Ley. El diccionario Jurídico Mexicano agrega que el reglamento es una norma que complementa y amplía el contenido de una Ley, por lo que jerárquicamente está subordinado a ésta y corre la misma suerte; de tal manera que, si una Ley es reformada, derogada o abrogada, el reglamento se verá afectado con las mismas consecuencias. Asimismo, señala que las leyes por su naturaleza no pueden prever todos los supuestos posibles, por lo que su grado de generalidad y abstracción debe ser amplio y omnicomprensivo; los reglamentos en contraste tienen a detallar los supuestos previstos en la Ley para que la individualización y aplicación del orden jurídico sea clara y efectiva. Los costos y beneficios de emitir un acuerdo administrativo serán los mismos que la emisión del Reglamento, que en el capítulo correspondiente se detallarán. No obstante, legalmente hablando resulta inviable establecer en un Acuerdo Administrativo disposiciones que tienen como finalidad aplicar las Reformas a la LPI de marzo del año en curso”.

N. del A. Lo subrayado es propio

En el extracto anterior, se puede apreciar, y a solicitud del propio IMPI, una lógica jurídica, suficientemente razonable para considerar urgentemente la implementación de la reforma en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Considero que, si bien el Director del IMPI cuenta con facultades para emitir Acuerdos y publicarlos en el DOF, con respecto a las reglas, procedimientos y criterios relacionados con la OPERACIÓN del Instituto, estos no son suficientes de acuerdo al siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia: *Para delimitar la connotación del acuerdo administrativo, es conveniente recurrir a un sentido amplio y a otro estricto: A) en sentido amplio, el acuerdo administrativo es una resolución unilateral, decisión de carácter ejecutivo unipersonal, pluripersonal*

*o un acto de naturaleza reglamentaria; B) En sentido estricto el acuerdo administrativo puede revestir aspectos formales, en cuanto a que constituye el acto mediante el cual, el titular de un órgano de jerarquía superior conoce de un asunto, cuya resolución le compete y le ha sido sometido a consideración por el titular de un órgano de grado inferior.*¹⁰⁶

Luego entonces, si atendemos al principio de subordinación jerárquica tenemos el siguiente orden: CONSTITUCIÓN; LEY; REGLAMENTO; ACUERDO; etc., por lo tanto, ES NECESARIO que las reglas procedimentales generales de la Ley, se encuentren plasmadas primeramente en su Reglamento y en segundo lugar y de ser necesario en algún Acuerdo, pero ya de manera excepcional. Sirva de refuerzo las siguientes tesis que en su parte conducente y por analogía a continuación invoco:

PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. SE VULNERA CUANDO UN REGLAMENTO CONTRARÍA UNA LEY DISTINTA A LA QUE DESARROLLA, COMPLEMENTA O DETALLA, PERO CON LA CUAL GUARDA VINCULACIÓN.¹⁰⁷

La importancia de los reglamentos radica en que posibilitan proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, donde el principio de legalidad preceptúa que no puede existir un reglamento independiente en el ordenamiento jurídico, al ser necesaria una ley previa; así, en atención a dicho principio, los reglamentos no pueden contener cuestiones que son exclusivas de la ley, cobrando relevancia

¹⁰⁶ Concepto de Acuerdo Administrativo que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano (1994), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: (escrito por Olga Hernández Espíndola) Consultado el 16/02/19.

¹⁰⁷ Décima Época Registro: 2008434 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 15, febrero de 2015, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. I/2015 (10a.) Página: 1770

el concepto de reserva de la ley. Ahora bien, el principio de subordinación jerárquica al que se encuentra sujeta la facultad reglamentaria, consiste en la exigencia de que al reglamento lo preceda necesariamente una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente, o detalle y en las que encuentra su justificación y medida. Sin embargo, puede darse el caso en que un reglamento viole una ley distinta de las que reglamenta en forma específica y con ello puede infringir el principio en comento; de ahí que, para hacer valer su inconstitucionalidad, debe argumentarse que excede el alcance de la Ley, y para ello puede partirse de aquella que el reglamento desarrolla complementa o detalla, o bien, de aquella otra con la que tenga vinculación por la materia regulada.

Amparo directo en revisión 2485/2014. Oplex, S.A. de C.V. 19 de noviembre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de febrero de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

SUPREMACÍA DE LA LEY SOBRE LAS DISPOSICIONES DE UN REGLAMENTO.¹⁰⁸

La validez de la disposición de un reglamento o acuerdo, para efectos de aplicación, o bien, para propósitos de interpretación o integración normativa, está supeditada a que tales disposiciones guarden congruencia con las normas legales expresas existentes sobre la

¹⁰⁸ Novena Época Registro: 185878 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Septiembre de 2002 Materia(s): Penal Tesis: I.2o.P.61 P Página: 1453

materia específica de regulación de que se trate, a más de que se entienden sujetas, asimismo, a los principios jurídicos que emergen directamente de la propia ley; de manera tal que las disposiciones reglamentarias o administrativas, aun siendo expresas, no pueden válidamente regir contra la voluntad manifiesta del texto de la ley, ni tampoco oponerse a los lineamientos normativos contenidos en la misma, pues tales disposiciones deben interpretarse y aplicarse en forma armónica, sin contrariar los principios rectores que emergen de la propia ley, atendiendo al principio fundante de la supremacía del sistema normativo que rige el orden legal; por consiguiente, debe estarse a aquella aplicación legal exegética, que de manera sistemática armonice los preceptos relativos, frente a una interpretación puramente literal que soslaye una adecuada integración jurídica y se desentienda de la supremacía de las normas, de la cual depende precisamente la validez de las mismas, por lo que los acuerdos y disposiciones reglamentarias, antes que oponerse, deben tener fundamento en normas sustentadas en otras de nivel superior, como lo son las leyes, las cuales, a su vez, están supeditadas, en cuanto a su validez, a otras normas de mayor jerarquía, que culminan en la Ley Fundamental del país, la cual entraña la suprema razón de validez del orden jurídico. En tal virtud, la validez de la supletoriedad de una ley, lógica y jurídicamente, no pueden supeditarse al contenido de un reglamento, y menos aún a las disposiciones de un acuerdo general de orden administrativo, así como tampoco puede contrariar los principios generales que emergen de las normas legales, máxime cuando en relación con un punto o materia determinada, la propia Ley Suprema del país expresamente establezca que deba estarse a los términos de la ley, como acontece en tratándose de la impugnación del no ejercicio de la acción penal a que hace referencia el párrafo cuarto del artículo 21 de la Carta Magna; y siendo así, las disposiciones de los numerales 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de

Justicia del Distrito Federal y 68 del Acuerdo A/003/99 emitido por el titular de esa institución, que establecen que el querellante u ofendido tiene derecho a inconformarse respecto de la determinación de no ejercicio de la acción penal en un término de diez días contados a partir de su notificación, no pueden prevalecer respecto del artículo 57 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que previene que los términos empezarán a correr desde el día siguiente al de la notificación, por lo que en orden a su superior jerarquía, debe estarse a esta regla establecida en la invocada ley procedimental.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2212/2001. 11 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Josué Maya Obé, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Silvia Carrasco Corona.

N. del A. Lo subrayado es propio

Por otro lado, y continuando con el análisis de la CONAMER sobre el dictamen emitido, en las siguientes líneas, se lee su propia aprobación, transcribo a continuación:

Con base a lo anterior, el IMPI consideró que la emisión de la Propuesta Regulatoria es la mejor opción por las siguientes razones: "...el Proyecto de Decreto que Reforma el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, es la mejor opción para implementar las reformas y adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial publicadas el pasado mes de marzo; toda vez que, como se ha señalado, un Reglamento tiene la finalidad de lograr la aplicación de una ley previa, que complementa y amplía su contenido, el cual es emitido por el

Presidente de la República en cumplimiento de la facultad de proveer, en la esfera administrativa, a la exacta observancia de la Ley.”

Finalmente, en el capítulo V referente al Cumplimiento Aplicación y Evaluación de la propuesta, la Comisión manifestó lo siguiente:

Con relación a los mecanismos a través de los cuales se implementará la Propuesta Regulatoria, el IMPI manifestó en la pregunta 11 de AIR que: “Para su implementación se llevará a cabo las siguientes acciones

- Se modifican los siguientes Acuerdos Administrativos: “Acuerdo por el que se establecen las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”; “Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial” y “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*
- Se abrogara el “Acuerdo por el que se da a conocer la lista de Instituciones reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el depósito de material biológico”*
- Se realizarán modificaciones a los sistemas de gestión de la Dirección Divisional de Patentes para actualizarlos conforme a las Reformas del Reglamento incluido el Sistema “Invenciones en línea“*
- Por lo que se refiere a los recursos humanos, se llevarán a cabo talleres de capacitación para que el personal del Instituto conozca las reformas, sus alcances y la forma de aplicarlos en su trabajo diario, sobre todo a los examinadores de la Dirección Divisional de Patentes*
- También se organizaran cursos dirigidos al público en general que difundir las Reformas y adiciones al reglamento.”*

Cómo es posible apreciar en líneas anteriores, el impacto que genera una reforma a la Ley conlleva diversas situaciones y es parte de un período de

transición bastante largo, por lo que si tomamos en cuenta que el dictamen anterior únicamente fue con base en la aplicación de la primera reforma a la LPI (13 de marzo de 2018), y aun en principios del año 2019, no se tiene ninguna reforma aplica al Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, por lo que muy difícilmente tendremos una regulación reglamentaria precisa y sobre todo adecuada en relación a la segunda reforma a la LPI del año pasado (DOF 18 de mayo de 2018).

5.3 Propuesta de reforma al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Una vez analizado lo anterior, me es oportuno presentar una propuesta de reforma al Reglamento de la LPI, tomando en cuenta lo que refiere el primer artículo del Reglamento vigente “... *tiene por objeto reglamentar la LPI y su aplicación e interpretación, para efectos administrativos, corresponde al IMPI.*” Por lo tanto, considero que la siguiente propuesta generará expectativas idóneas en las reglas de presentación de solicitudes de registro de signos distintivos no tradicionales ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La propuesta siguiente versará únicamente sobre el TÍTULO TERCERO pues es la parte conducente los signos distintivos no tradicionales objetos de este trabajo de investigación.

La propuesta de reforma, sugiere primeramente modificar el título tercero, modificar el texto del artículo 53 y adicionar TRES artículos más para quedar de la siguiente manera:

Texto Vigente en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial	Propuesta de Reforma
--	-----------------------------

<p style="text-align: center;">TITULO TERCERO</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO ÚNICO DE LAS MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES</p>	<p style="text-align: center;">TITULO TERCERO</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO ÚNICO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS</p>
<p>ARTÍCULO 53.-Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción II de la Ley, quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.</p>	<p>ARTÍCULO 53.-Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción I de la Ley, quedan incluidas las denominaciones, letras, números, elementos figurativos, combinaciones de colores y signos holográficos, así como la combinación de cualquiera de éstos.</p>

<p style="text-align: center;">NO EXISTE</p>	<p>ARTÍCULO 53 BIS.-Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción II de la Ley, quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.</p>
<p style="text-align: center;">NO EXISTE</p>	<p>ARTÍCULO 53 BIS-I.-Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción V de la Ley, los sonidos podrán ser representados gráficamente, por medio de pentagramas, fonogramas o, en su caso, onomatopeyas. El solicitante podrá además ayudarse de aparatos, instrumentos, y nuevas</p>

	<p>tecnologías, o cualquier otro medio como pudiera ser el oscilograma, el espectro sonoro y el espectrograma.</p> <p>Además, deberá presentarse una descripción de la marca solicitada y acompañarse de un soporte material que contenga el archivo digital que reproduzca el sonido.</p> <p>El archivo digital podrá presentarse en cualquiera de los formatos .avi, .mp3, .mp4, .wma, .wmv, .wav o .m4a, el cual no podrá exceder de 20 MB, ni estar encriptado ni protegido por contraseña.</p>
<p>NO EXISTE</p>	<p>ARTÍCULO 53 BIS-II.-Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción VI de la Ley, los olores que se pretendan registrar deberán describir claramente la marca solicitada observando las reglas generales de no registrabilidad contenidas en el artículo 90 de la LPI.</p> <p>La descripción verbal del aroma u olor, debe ser clara y precisa sin que pueda mediar el error de caer en confusión.</p> <p>No serán válidas las solicitudes que</p>

	<p>presenten fórmulas químicas, pues estas representan los elementos o ingredientes que contiene la sustancia y no describe exactamente el olor que se percibe a través del olfato.</p> <p>En los casos en que la solicitud de registro de olor, pretenda proteger “productos”, éstos necesariamente deberán acompañarse junto con la solicitud de registro.</p> <p>En el caso de que la marca de olor pretenda proteger “servicios”, además de los requisitos anteriores y previo pago de los derechos correspondientes, se deberá solicitar una visita de inspección a cargo de personal autorizado por el Instituto, al lugar o establecimiento donde se usará el aroma, a fin de tomar en cuenta toda la información necesaria para la evaluación de los exámenes correspondientes.</p>
--	---

Además de las propuestas anteriores aplicables al Reglamento de la LPI, será necesario modificar el formato de registro IMPI-00-001-B, intitulado “*Solicitud de Protección de Signos Distintivos: Registro de Marca Holográfica, Sonora, Olfativa, Imagen Comercial o combinación de los anteriores*”

Formato Original y vigente.

gob.mx	
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	
Solicitud de Protección de Signos Distintivos: Registro de Marca Holográfica, Sonora, Olfativa, Imagen Comercial o combinación de los anteriores	
Homoclave del formato IMPI-00-001-B	Folio
*Fecha de publicación del formato en el DOF / /	Fecha de solicitud del trámite DD / MM / AAAA
Datos generales del(de los) solicitante(s)	
Personas físicas CURP (opcional): Nombre(s): Primer apellido: Segundo apellido: Nacionalidad: Teléfono (lada, número, extensión): <input type="radio"/> Continúa en anexo	Personas morales RFC (opcional): Denominación o razón social: Nacionalidad: Teléfono (lada, número, extensión): <input type="radio"/> Continúa en anexo
Domicilio del solicitante	
Código postal: Calle: <small>(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.)</small>	Número exterior: Número interior:
Colonia: <small>(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)</small>	Localidad: Entre calles (opcional):
Municipio o demarcación territorial: Entidad federativa: País:	Calle posterior (opcional):
Domicilio para oír y recibir notificaciones	
Código postal: Calle: <small>(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.)</small>	Número exterior: Número interior:
Colonia: <small>(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)</small>	Localidad: Entre calles (opcional):
Municipio o demarcación territorial: Entidad federativa:	Calle posterior (opcional):
Correo electrónico:	
Todos los requerimientos, resoluciones y demás actos relacionados con el presente trámite, hasta su conclusión, se notificarán a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 183 de la Ley de la Propiedad Industrial.	
 <p>Contacto: Arenal # 550, Pueblo Santa María Tepepan, Xochimilco, 16020, Ciudad de México. Teléfono: (01) (55) 53-34-07-00 en la Ciudad de México y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 01-800-570-59-90, extensiones 10088, 10180 y 10181. Correo electrónico: dmj@impi.gob.mx</p>	

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Datos de la marca

Marca que solicita: Holográfica Sonora Olfativa Imagen comercial Otra (Combinación de las anteriores)

La marca solicitada puede ser: Marca Colectiva Marca de Certificación La Marca de Certificación se compone por una Indicación Geográfica

Fecha de primer uso en México: DD / MM / AAAA No se ha usado

Clase: Productos o Servicios:

Continúa en anexo

Descripción de la marca

Continúa en anexo

Representación de la marca que determine el objeto de la protección:
Anote o adhiera la marca que desea proteger

Elementos sobre los cuales No se solicita protección:

Continúa en anexo

Transliteración:

Continúa en anexo

Traducción:

Continúa en anexo

Ubicación del establecimiento

Código postal:

Calle:

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.)

Número exterior: Número interior:

Colonia:

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)

Localidad:

Municipio o demarcación territorial:

Entidad federativa:

Entre calles (opcional):

Calle posterior (opcional):

País:

Prioridad reclamada

(Sólo en caso de Marca presentada en el extranjero)

País (oficina) de origen:

Número:

Fecha de presentación: DD / MM / AAAA

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

Nombre y firma del solicitante o de su representante

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

Documentos anexos

Marque con una X la casilla que corresponda

- Comprobante de pago. Original.
- Documento que acredita la personalidad del mandatario, en su caso. Original o copia certificada.
- Constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI, en su caso. Copia.
- Reglas de uso, sólo en caso de que la marca sea presentada por más de un solicitante (cotitularidad). Original o copia certificada.
- Hoja adicional complementaria al punto "Datos Generales de las Personas", sólo en caso de cotitularidad. Original.
- Hoja adicional complementaria al punto "Productos o servicios", en su caso. Original.
- Hoja adicional complementaria al punto "Elementos sobre los cuales no se solicita protección", en su caso. Original.
- Traducción de los documentos presentados en idioma distinto al español, en su caso. Original.
- Legalización o apostilla de los documentos anexos provenientes del extranjero, en su caso. Original.
- Otros, por ejemplo, carta consentimiento o documentos que acrediten la adquisición de un carácter distintivo derivado del uso en el comercio. Original o copia certificada
- Soporte material. Archivo digital electrónico para el caso de marcas de sonido; o producto al que se aplicarán las marcas olfativas.

Términos y condiciones

Información sobre el tratamiento de datos personales.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el responsable de los datos personales que proporcione con la presente solicitud y con motivo del trámite de la misma, son recabados por la Dirección Divisinal de Marcas con la finalidad de dar trámite a la solicitud; determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad nacional e internacional aplicable; contactar al solicitante, su representante y autorizados en relación al trámite; notificar actos y resoluciones que así lo requieran y, en su caso, publicar la solicitud y el Título respectivo, en términos de la Ley de la Propiedad Industrial y demás disposiciones aplicables, para facilitar información al público en el ejercicio de derechos. La Dirección Divisinal de Marcas no realiza tratamiento de datos que requieran la autorización expresa, de tener lugar el mismo, se recabará consentimiento expreso que podrá ser revocado mediante solicitud ante la Unidad de Transparencia. El aviso de privacidad integral puede ser consultado en <http://www.gob.mx/impi> o en las instalaciones del Instituto. Actualizado al 17 de julio de 2018.

Presentación y notificaciones.

El horario para la recepción de documentos, atención al público y consulta de expedientes en las distintas oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, durante los días que este considere como hábiles, será de las 8:45 a las 16:00 horas.

La solicitud y sus anexos debe presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisinal de Marcas de este Instituto, con domicilio en Arenal # 550, Pueblo Santa María Tepepan, Xochimilco, 16020, Ciudad de México. También puede ser presentada en la ventanilla de sus Oficinas Regionales, así como en las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía.

También podrá remitirse la solicitud mediante correo certificado con acuse de recibo, servicios de mensajería, paquetería u otros equivalentes, o bien, a través del Buzón en Línea, en los términos previstos en el artículo 5o. BIS del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y el Título Cuarto del Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán a los solicitantes mediante la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Información del trámite.

Trámites a los que corresponde la forma: Solicitud de registro de marca.
 Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: IMPI-01-001.
 Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial del IMPI: 18-VI-2018.
 Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria: 01-VII-2018.

Fundamento jurídico-administrativo.

Ley de la Propiedad Industrial.
 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
 Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 Acuerdo por el que se da a conocer el horario de atención al público en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, en la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Tiempo de respuesta.

Plazo de primera respuesta: 4 meses. No aplica la negativa ni la positiva ficta.

Quejas y denuncias.

Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 56-24-04-12 o 13 (Directo).
 56-24-04-00 (Comutador), extensiones 11237 y 11231.
 Correo electrónico: quejanet@impi.gob.mx

Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL.
 En la Ciudad de México y área metropolitana: 2000 2000.
 Interior de la República lada sin costo: 01-800-FUNCION (386-2466).
 Desde Estados Unidos y Canadá: 1-800-473-23-93.

Instrucciones de llenado

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

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

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

Folio. Para uso exclusivo del IMPI.

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

Datos generales del(los) solicitante(s). Anote en el recuadro correspondiente los datos completos de la(s) persona(s) física(s) o moral(es) que será(n), en su caso, titular(es) de la marca, marca colectiva o marca de certificación.

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

En caso de que los solicitantes sean 2 o más personas físicas, marque la opción **Continúa en anexo** y requisiite la Hoja adicional complementaria "Datos Generales de las Personas", tantas veces sea necesario.

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

En caso de que los solicitantes sean 2 o más personas morales, marque la opción **Continúa en anexo** y requisiite la Hoja adicional complementaria "Datos Generales de las Personas", tantas veces sea necesario.

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

Domicilio para oír y recibir notificaciones. Recuerde que conforme al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, este domicilio debe ubicarse dentro del territorio nacional.

Anote en el recuadro correspondiente los datos completos del domicilio para oír y recibir notificaciones, conforme a las instrucciones para el domicilio contenidas en esta forma.

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

Datos de la marca. Marque con una X la casilla de la Marca que solicita.

Si la marca seleccionada es una Marca Colectiva o una Marca de Certificación, deberá seleccionar con una X la casilla que corresponda. Asimismo, si la Marca es considerada como Marca de Certificación y esta se compone por una Indicación Geográfica, en su caso, entonces deberá indicarlo en la casilla correspondiente.

Fecha de primer uso. Señale la fecha a partir de la cual la marca se ha usado en forma ininterrumpida. En su caso, marque con una X la opción correspondiente a **No se ha usado**. Una vez indicada esta fecha no podrá modificarse.

Clase. Cuando la conozca, anote en el recuadro el número de la clase (1 o 2 dígitos) que corresponda a los productos o servicios para los que solicita el registro. En caso de duda puede consultar la Clasificación de Productos y Servicios para el registro de las Marcas (Clasificación de Niza) vigente, disponible en la página electrónica de este Instituto: www.gob.mx/impi

Productos o Servicios. Proporcione la información necesaria. En caso de que el espacio en la forma le resulte insuficiente, marque la opción **Continúa en anexo** y presente en una hoja separada el resto de la información en escrito libre.

Descripción de la marca. Anote la información clara y precisa sobre la descripción de la marca que solicita; la descripción debe coincidir con la información del rubro **Representación de la marca** que determine el objeto de la protección.

Representación de la marca que determine el objeto de la protección. Anote o adhiera en el recuadro la marca que desea proteger. Tome en cuenta que, por el sólo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en esta solicitud.

Adhiera la etiqueta con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm.

Elementos sobre los cuales No se solicita protección. Indique sólo las palabras o figuras que aparezcan en la representación de la marca solicitada y que no son de uso exclusivo, por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Peso, Registro de Salud, etc. En caso de que el espacio en la forma le resulte insuficiente, marque la opción **Continúa en anexo** y presente en una hoja separada el resto de la información en escrito libre.

Transliteración. Indique, en su caso, la transliteración cuando la marca consista total o parcialmente en caracteres no latinos o números no arábigos. En caso de que el espacio en la forma le resulte insuficiente, marque la opción **Continúa en anexo** y presente en una hoja separada el resto de la información en escrito libre.

Traducción. Indique, en su caso, la traducción de la marca propuesta a registro. En caso de que el espacio en la forma le resulte insuficiente, marque la opción **Continúa en anexo** y presente en una hoja separada el resto de la información en escrito libre.

Ubicación del establecimiento. En su caso, indique el domicilio del establecimiento o negociación relacionado con la marca solicitada, conforme a las instrucciones para el domicilio contenidas en esta forma.

Prioridad reclamada. En caso de reclamar la prioridad derivada de una solicitud de Registro de Marca o Registro de Marca de Certificación, presentada previamente en el extranjero, indique los siguientes datos: País u oficina de origen, Número de expediente o registro y Fecha de presentación. Al momento de realizar el pago de la tarifa, no olvide agregar el concepto correspondiente al estudio y reconocimiento de cada derecho de prioridad que reclame, en relación con la solicitud.

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

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

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

Formato Propuesto (únicamente los campos conducentes en la página 2)

gob.mx	
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	
Datos de la marca	
Marca que solicita: <small>Marque con una X sólo una casilla</small>	<input type="radio"/> Holográfica <input type="radio"/> Sonora <input type="radio"/> Olfativa <input type="radio"/> Imagen comercial <input type="radio"/> Otra <small>(Combinación de las anteriores)</small>
La marca solicitada puede ser: <small>Marque con una X sólo una casilla, en su caso</small>	<input type="radio"/> Marca Colectiva <input type="radio"/> Marca de Certificación La Marca de Certificación se compone por una Indicación Geográfica <input type="radio"/>
Fecha de primer uso en México:	/ / <input type="radio"/> No se ha usado DD MM AAAA
Clase:	Productos o Servicios:
<input type="radio"/> Continúa en anexo	<input type="radio"/> Continúa en anexo
<input type="radio"/> Sonora <input type="radio"/> Pentagrama <input type="radio"/> Fonograma <input type="radio"/> Onomatopeya <input type="radio"/> Otro Describa	<input type="radio"/> Continúa en anexo
<input type="radio"/> Soporte Material <input type="radio"/> Disp. USB <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> Otro Describa	<input type="radio"/> Continúa en anexo
<input type="radio"/> Olfativa <input type="radio"/> Producto que acompaña. Describa	<input type="radio"/> Servicios Visita de Inspeccion <input type="radio"/> Continúa en anexo
Descripción de la marca	Representación de la marca que determine el objeto de la protección: <small>Anote o adhiera la marca que desea proteger</small>

Adicionalmente en la página 4, sugiero modificar las instrucciones de llenado observando los lineamientos propuestos en la reforma del reglamento de la LPI.

En el caso de las marcas sonoras se deberá observar lo siguiente:

El solicitante deberá indicar en el apartado correspondiente el soporte material que presenta, además para la descripción deberá indicar si utiliza aparatos, instrumentos, y/o nuevas tecnologías, o cualquier otro medio como pudiera ser el oscilograma, el espectro sonoro y el espectrograma.

El archivo digital podrá presentarse en cualquiera de los formatos .avi, .mp3, .mp4, .wma, .wmv, .wav o .m4a, el cual no podrá exceder de 20 MB, ni estar encriptado ni protegido por contraseña

En el caso de las marcas olfativas se deberá observar lo siguiente:

El solicitante que pretenda registrar una marca olfativa deberá describir claramente la marca solicitada observando las reglas generales de no registrabilidad contenidas en el artículo 90 de la LPI.

La descripción verbal del aroma u olor, debe ser clara y precisa sin que pueda mediar el error de caer en confusión.

No serán válidas las solicitudes que presenten fórmulas químicas, pues éstas representan los elementos o ingredientes que contiene la sustancia y no describe exactamente el olor que se percibe a través del olfato.

En los casos en que la solicitud de registro de marca de olor, pretenda proteger “productos”, éstos necesariamente deberán acompañarse junto con la solicitud de registro.

En el caso de que la marca de olor pretenda proteger “servicios”, además de los requisitos anteriores y previo pago de la cuota por servicios que presta el IMPI, se deberá solicitar una visita de inspección a cargo de personal autorizado por el Instituto, al lugar o establecimiento donde se usará el aroma, a fin de tomar en cuenta toda la información necesaria para su evaluación al realizar los exámenes de fondo correspondientes.

CONCLUSIONES

Luego de haber realizado un análisis detallado, sobre los temas propuestos en esta investigación, se concluye de la siguiente manera:

PRIMERA. La presente investigación es de suma importancia y actualidad, pues nos encontramos ante diversas exigencias políticas, sociales y económicas del mundo, en donde el tema de la Propiedad Industrial juega un papel determinante, pues es parte de cualquier relación comercial entre las personas y los Estados, y con la globalización y tecnología las repercusiones y nuevas modalidades se verifican casi instantáneamente en toda latitud.

SEGUNDA. No se debe pasar por alto, el reconocimiento a los derechos MORALES y PATRIMONIALES, que trae consigo un signo distintivo, pues el sistema de Derechos Humanos, nacional e internacional, exige un reconocimiento a la creatividad y reconoce un aprovechamiento en beneficio del hombre para coadyuvar a su desarrollo pleno.

TERCERA. Los referentes históricos analizados nos muestran la importancia de los signos distintivos en el comercio e industria y su efecto hacia la economía de los países, dado el valor que puede llegar a representar una marca como un activo intangible.

CUARTA. El derecho Comparado brinda los antecedentes sobre la aceptación y regulación de los signos distintivos “no tradicionales”, en otros Países, y de su análisis sistemático pudimos observar la complejidad que representa actualmente el poder registrar ese tipo de signos con características tan especiales.

QUINTA. La no registrabilidad de las marcas, nos hizo ver mediante algunos ejemplos, las razones jurídicas por las que no se puede lograr el registro,

tanto de signos distintivos ordinarios, como de los no tradicionales. Es importante destacar que en cualquier procedimiento de registro se deberán observar los lineamientos básicos aplicables a cualquier signo distintivo por lo que además de originalidad, el signo distintivo no debe caer en ninguno de los supuestos prohibitivos por la legislación aplicable.

SEXTA. El concepto de marca en la ley de la propiedad industrial anterior a la reforma la definía como: “*Se entiende por marca a **todo signo visible** que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado*” (art 88)

Con la reforma del mes de mayo de 2018, se incorpora y reconoce a las marcas No tradicionales, definiéndolas como: “*Se entiende por marca a **todo signo perceptible por los sentidos**, susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado*”, dando cabida con ello a la consideración y protección legal para marcas: visuales, olfativas, sonoras, táctiles y holográficas, pero el reglamento que norma el trámite, ni los diversos acuerdos administrativos del IMPI, relacionados con la presentación y tramitación de signos distintivos, ni los formatos oficiales requeridos permiten o contemplan algunas otras modalidades como pudieran ser las táctiles, gustativas o las provenientes de la creatividad digital, realidad virtual o realidad aumentada e inteligencia artificial, que quedan comprendidas en la caracterización del signo distintivo: “que sea perceptible por los sentidos”, con ello la reforma fue insuficiente y limitada a un tiempo que pronto será superado con los avances tecnológicos y evolución de la creatividad humana o inclusive humanoide.

SÉPTIMA. La presente investigación aporta al campo del Derecho de la propiedad industrial, específicamente al Derecho marcario, algunas bases para lograr la protección marcaria en nuestro país, pues como se ha venido comentando, la creciente competencia y la utilización de nuevas tecnologías en

materia de comercialización de productos y servicios y su correspondiente distinción a través de una Marca han incrementado las exigencias regulatorias

OCTAVA. La subjetividad imperante en los examinadores del IMPI y la complejidad existente para la descripción adecuada, suficiente e inteligible al momento de solicitar el registro de una marca “No tradicional”, justifica plenamente la necesidad de legislar o emitir un reglamento relativo a los criterios objetivos para que los dictaminadores del IMPI puedan discernir entre la originalidad y distintividad de un “aroma”, de un sonido o de una marca holográfica.

NOVENA. Siendo uno de los fines del IMPI el proteger esa propiedad industrial, también lo es el fomentar la protección y la difusión y por supuesto hacer asequible el procedimiento registral al público en general, pero es el caso que de una estadística personal, de cada diez solicitudes ingresadas por el público (sin abogado especialista de por medio) más de la mitad son prevenidas y de éstas más del 50% quedan abandonadas ante la falta de conocimiento de la manera de solventar los requerimientos o aparentes impedimentos señalados.

DÉCIMA. La propuesta que expongo en esta Tesis para reformar el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, pretende fortalecer los cimientos básicos del solicitante promedio y/o del público en general, para que tenga herramientas claras y pueda tomar mejores decisiones a la hora de solicitar el registro de cualquier signo distintivo “no tradicional” en México.

DECIMA PRIMERA. En el marco de una nueva era para la propiedad industrial en México, este trabajo deja al descubierto las vulnerabilidades del sistema procedimental actual y que desde mi punto de vista requiere una urgente medida regulatoria al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, de lo contrario, en los próximos meses, será el mismo tiempo quien le dará la razón a esta tesis, pues encontraremos una gran desestimación y negativas de registros por parte del IMPI, dejando sin protección a los cientos de entusiasmados

solicitantes que buscan también en la Ley, una innovadora protección a la materialización de sus ideas, a través de un signo distintivo denominado “NO TRADICIONAL”

BIBLIOGRAFÍA

1.- D´AMATO, Anthony y LONG Doris Estelle, *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing Co., p27, en relación con Wendy A. Gordon (1993), A Property Right in Self- expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property, 102, Yale L. J. 1533

D´AMATO, Anthony y LONG Doris Estelle, *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing Co., p27, en relación con Wendy A. Gordon (1993), A Property Right in Self- expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property, 102, Yale L. J. 1533.

ASCARELLI, T. "Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales" (Trad. L. Suárez & F. Verdura). Milán: Bosch; Publicaciones Real Colegio de España. 1960.

BARRIOS ESPINOSA, J. "Las marcas olfativas en Colombia", *Revista La Propiedad Inmaterial* no 24, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2017, pp. 95-127.

BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS De Las Cuevas, Guillermo," *DERECHOS DE MARCAS*" Tomo I; Editorial Heliasta, página 129.

CASTRO GARCÍA, Juan David. "Las marcas no tradicionales." *Revista La Propiedad Inmaterial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012, (16), pp. 297-325. issn: 1657-1959.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Ponds, Madrid, España, 2001

JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos legales de las marcas, Sexta 2009, México, pp19

LOCKE, John Two Treatises of Government, P, Laslett, Cambridge, 1988; ed. Cambridge, 1690.

LAKATOS, I. (1983). La metodología de los programas de investigación. Madrid: Alianza Editorial.

LEÓN-ROBAYO, E. I. (2011). La realidad inmaterial y su protección jurídica. En R. Metke, E. I. León, & E. Varela (Eds.), Estudios de propiedad intelectual (Vol. 1, pp. 25-49). Bogotá D.C.: Universidad del Rosario.

RAMELLO, G. (2005). Intellectual Property and the Markets of Ideas. Review of Network Economics, 4(2), 161-180.

Revista del Instituto de Ciencias jurídicas de Puebla, México, ISSN,1870-2147, año VIII, No 33, enero-junio 2014, pp 161-182,

ROGEL, C., Estudios completos de propiedad intelectual (Vol. 1). Madrid: Reus; AISGE. 2003.

SOLORIO PÉREZ, Oscar, La propiedad Intelectual: conceptos fundamentales y evolución, Oxford, University Press México, México ,2010

SOLORIO PÉREZ, Oscar, Derecho de la Propiedad Intelectual, Oxford, México, 2014

SONI CASSANI, Fernández, Mariano, Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial, Porrúa, México, pp XIII

VAVER, D. Recreando un sistema justo de propiedad intelectual para el siglo XXI.
En R. Metke, E. I. León, & E. Varela (Eds.), Estudios de propiedad
intelectual (Vol 1, pp. 3-24). Bogotá D.C.: Universidad del Rosario. 2011

CIBERGRAFÍA

1. <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/ene/20180104-A.html>,
consultado el día 12/05/18
2. <http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=965964&md5=afb100ab9479f5aca781a647f0c42e70&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4> Consultado el 12/04/18
3. <https://coem.mx/marcas-olfativas-auditivas-otras-marcas-no-tradicionales/>
Consultado el 11/05/18
4. <http://eprints.uanl.mx/5786/1/1020148445.PDF> , Consultado el 11/05/18
5. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf ,
consultado el día 11/05/18
6. <http://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ccsh/article/view/280> ,
consultado el día 12/05/18
7. https://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2009/07/5-introduccion_al_derecho.pdf Consultada el día 03 de noviembre de 2018.
8. <http://www.lahistoriadelapublicidad.com/marcas.php> Consultada el día 28
de diciembre de 2018.

9. [http://tratadoseuropeos.eu/Documentos/Declaracion de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.pdf](http://tratadoseuropeos.eu/Documentos/Declaracion_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano.pdf) consultado el día 14/01/2019
10. <https://wipolex.wipo.int/es/text/128798> Consultado del día 25/01/19
11. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchdt/v6n1/0719-2584-rchdt-6-01-00001.pdf>
Consultada el 09/02/19
12. <https://www.gallasteguifranquicias.com/que-es-un-aviso-comercial-2/>
Consultada el 26/01/19
13. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/360101/Acuerdo.Reglas_presentacio_n.10.08.2018Com.pdf. Consultado el 10/02/19
14. <https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-derecho-de-autor/titulo-v/capitulo-iv/> Consultado el 10/02/19
15. <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/datos/bsqMarcasNoTrad.pgi> Consultado el 10/02/19
16. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093> Consultado el 10/11/18
17. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf Consultado el día 18/03/19
18. <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>. Consultado el día 15/11/18.
19. <https://www.wipo.int/treaties/es/classification/vienna/> . Consultado el 15/11/18

20. https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/ . Consultado el 15/11/18
21. <http://comunicacion.senado.gob.mx/pdf/2018/USMCA/resumen/22.%20Propiedad%20intelectual.pdf> . Consultado el 23/03/19.

LEGISLACIÓN CONSULTADA

22. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario oficial de la federación del día 6/2/1917 última reforma publicada el 26/3/19
23. Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario oficial de la federación del día 27/6/91 (anterior a la reforma del 18/5/18)
24. Ley de la propiedad industrial vigente publicada en el Diario oficial de la federación del día 27/6/91 última reforma publicada el 18/5/18
25. Convenio de París, para la Protección, de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Publicado en el DOF el 27/7/67. Vigente desde el 26 de julio de 1976.
26. Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), hecho en Ginebra el seis de diciembre de dos mil cinco, decreto promulgatorio publicado en el diario oficial de la federación del día 7/03/17
27. Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas, adoptado en Viena el 12 de junio de 1973 y enmendado el 1 de Octubre de 1985. Publicado en el DOF el 23 de marzo de 2000. Vigente desde el 26/01/2001

28. 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 en 1967 y en Ginebra en 1977, y modificado en 1979, se promulgó en México mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10/04/01
29. Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de Octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007. Publicado en el DOF el 8 de febrero de 2003. Vigente desde el 19/02/2013.
30. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario oficial de la federación del día 23/11/94 última reforma publicada el 16/12/16
31. Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP-11, por sus siglas en inglés), acuerdo firmado el 8 de marzo de 2018 y publicado en el DOF del 23/5/18
32. Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en el DOF del 9/8/04
33. Acuerdo por el que se establecen las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado originalmente en el Diario oficial de la federación del día 14/12/94 última modificación publicada el día 9/8/18.

34. Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industria publicado en el Diario oficial de la federación del día 6/9/18.

35. 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