



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE DERECHO

**ESTUDIO DE SEMEJANZA ENTRE MARCAS Y EL
PARADIGMA APLICADO A MARCAS NO
TRADICIONALES**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

DIANA ISABEL MUÑIZ JUAREZ



**DIRECTOR DE TESIS:
LIC. MARIA DEL CARMEN ARTEAGA
ALVARADO**

CIUDAD DE MÉXICO 2020



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

A ANTONIO PICCATO

Por enseñarme lo que es el amor incondicional

Agradecimientos

Mi mayor agradecimiento es a mis padres María Luisa Juárez y Enrique Muñiz, han sido mi soporte desde niña, mi guía, me enseñaron principios y el valor del trabajo duro, sin ustedes no soy nada... los amo inmensamente.

A mi abuelito Juan Juárez Villegas que siempre que volteo al cielo sé que me está cuidando...

Al hombre que me ha apoyado estos años, que me enseña con su paciencia que todo se puede superar: a ti Antonio Piccato, gracias por estos años que llevo en mi corazón por siempre. A nuestros tres perritos Rayuela, Dalí y Dylan.

A mis hermanos que son mi ejemplo y mis mejores amigos, Luis Enrique, Alejandra Isabel, Mónica Isabel y Luisa Fernanda Isabel... a mis sobrinos Isabella, César Emilio, María Regina, Octavio y Natalia.

A la familia de Antonio que siempre están al pendiente de mí y que me han cobijado como una hija y como una hermana: Ana, Ceci, Bill, Pablo, Xochitl y Miguel.

A mis amigos que me han dado la alegría de su amistad y sus consejos para no desertar en este camino a Rubí Pinto, Fabiola Tolentino, Mariza de la Mora, Diego Ramírez, Annia Neme, Mario Villalobos, Marco Saavedra, Cristhian Gómez y Mariana Sánchez.

Al Dr. Eduardo de la Parra Trujillo a quién le debo el gusto por la materia y muy especialmente a mi asesora de tesis Dra. María del Carmen Arteaga Alvarado por su paciencia, consejos y guía.

A mi alma máter la Facultad de Derecho a quién debo los mejores años de mi vida académica.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años parece que la Propiedad Intelectual ha cobrado relevancia. Cada vez más gente se informa sobre cómo puede proteger sus activos intangibles y ¿Cómo no hacerlo? Veamos ¿Quién no ha tenido en sus manos el libro de su autor preferido? ¿Acaso no sentimos satisfacción cuando adquirimos nuestra marca favorita? ¿Qué papel juega hoy en día nuestro Smartphone? Todo lo anterior tiene relación con los activos intangibles que protege el Derecho de la Propiedad Intelectual.

Se dice que actualmente vivimos una revolución tecnológica que, como consecuencia, a diario nos encontramos con productos que hacen nuestra vida más sencilla, que pueden marcar la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Las invenciones ya sea desde el aspecto mecánico, farmacéutico o biotecnológico merecen una protección efectiva por parte de los gobiernos de los Estados alrededor del mundo. La forma en cómo se protegen en las distintas latitudes no son para nada diferentes. De hecho, el Derecho de la Propiedad Intelectual se presenta como una serie de normas unificadas a través de Tratados Internacionales, muchos de los cuales México forma parte.

En el primer capítulo, se estudiarán cada una de las figuras que conforman la Propiedad Intelectual e Industrial para así tener un bosquejo general de la materia ya que a diario convivimos con ellas sin darnos cuenta. Principalmente se debe poner atención al capítulo de marcas, aquellos signos distintivos por excelencia, que es nuestro tema central.

Posteriormente, en el capítulo segundo entraremos a fondo sobre las formas de obtención de la protección de una marca en México. Los derechos que

ampara la Propiedad Intelectual gozan de una temporalidad, en beneficio de la colectividad y los titulares. En el caso de los signos distintivos la gran ventaja a diferencia de las patentes o los derechos de autor es que son renovables. Después de ver como son las formas de protección de marcas en México repasaremos los supuestos en los que el titular puede perder su registro.

El tema central de nuestra tesis es la semejanza entre dos marcas por lo tanto se estudiará la figura de la semejanza de marcas tomando en consideración cómo se analiza en otros países, sin embargo, debido a las reformas que ha tenido nuestra Ley de la Propiedad Industrial en el capítulo relativo a las marcas la semejanza que hay en otros países se hará partiendo del criterio de marcas tradicionales y en lo relativo las marcas no tradicionales se tratará de ilustrar como se ha hecho en las legislaciones.

Estudiaremos dos casos paradigmáticos en semejanza marcaria, pero entre dos marcas gráficas mixtas, para entender cómo se hacen los análisis y cuáles son los criterios que siguen autoridad y tribunales en México. Por último, veremos las marcas no tradicionales, como es la forma de registro y los supuestos en caso de entrar a estudios de semejanza.

CAPÍTULO I. BREVE INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL: DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos.

Walter Elias

Son múltiples los criterios con los que hoy día nos encontramos, ya que la materia se descubre sin fronteras, así que en este mar de primeras definiciones nos apoyaremos de variados conceptos doctrinales de estudiosos de la Propiedad Intelectual.

En su raíz, entendemos que la palabra propiedad proviene del latín *propietas-atis*, y que ésta era utilizada ya desde que los romanos concibieron a la propiedad, que era la manera más completa de gozar de los beneficios de una cosa. A manera de definición entenderemos a la propiedad, como el dominio que se ejerce sobre la cosa poseída, cosa que es objeto de dominio.

Ahora, es menester abocarnos a una definición libre sin mayores ideologías, como la que encontramos en un diccionario jurídico, y tenemos que el concepto de Propiedad Intelectual comprende aquellos derechos que se ejercen sobre bienes incorpóreos, como lo son la producción artística, científica o literaria, es decir, los llamados derechos de autor, asimilando estos derechos y su ejercicio a los derechos de propiedad¹.

Paul Edward Geller, hace una diferencia sobre lo que se entiende como propiedad en su acepción más general y lo que entendemos como Propiedad Intelectual, ya que menciona que:

¹ *Diccionario Jurídico México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, MÁRQUEZ ROMERO, Raúl (coordinador editorial) ed. Porrúa-UNAM, México, 2004, p. 3003. En el material consultado al hablar de Propiedad Intelectual, la inclinación definitiva gira en torno a los derechos de autor sin detenerse a enunciar los derechos de Propiedad Industrial y que estos giran en torno a fenómenos económicos, es por eso que como apoyo conceptual primigenio no desdénaremos del todo.*

“en el mercado provincial, en donde el alimento y las mercancías se intercambian, el derecho sólo necesita decidir las controversias acerca de cuál es la propiedad de una persona y cuál es la propiedad de otros. En el mercado mundial, en donde se explotan las innovaciones tecnológicas y la creación de los medios de comunicación, la situación llega a ser más compleja².”

La definición de Geller, nos da una introducción conceptual básica, pero en una postura abierta, las definiciones son amplias.

Podemos mencionar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un Organismo de Naciones Unidas y que funge como foro mundial para la divulgación de los derechos intelectuales a la vez promueve la protección de los mismos, define a la materia cómo la relación con las creaciones de la mente, ya sean invenciones, obras de literatura y artísticas, símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. El sistema de Propiedad Intelectual fomenta un ambiente ideal para que prospere la creatividad y la innovación³.

En México y en las legislaciones en todo el mundo con base a la Ley y en Tratados Internacionales se protegen patentes, derechos de autor y registros de marcas. La observancia de estos derechos evita, entre otras cosas, que terceros obtengan un provecho indebido y permite que los inventores y autores disfruten de las ganancias y los beneficios de su trabajo.

Ahora bien, la sistematización del estudio de la Propiedad Intelectual se ha hecho de manera que en la enseñanza y en la aplicación se dividen en los Derechos de Autor y los Derechos de Propiedad Industrial. Delia Lipszyc nos ayuda a orientarnos ya que menciona lo siguiente:

... al hablar de Propiedad Intelectual se hace referencia a derechos de distinta naturaleza ya que algunos se originan para estimular y recompensar la creación intelectual, mientras que otros medien o no la creación intelectual, se otorgan con

² GELLER, Paul Edwar, *La Propiedad Intelectual en el mercado mundial: ¿Impacto de la solución de controversias del TRIPS? en Derecho de la Propiedad Intelectual, Una perspectiva trinacional*, Coordinador BECERRA RAMÍREZ, Manuel, UNAM, México, 1998. p. 65.

³ <http://www.wipo.int/about-ip/es/>

la finalidad de regular la competencia entre productores, como es el caso de los signos distintivos.⁴

A la luz de los Derechos de Propiedad Intelectual, se protegen las creaciones del intelecto humano, y será el Estado el que otorgue esa protección. Si se hicieran preguntas sobre las razones de la existencia de estos derechos parecería simple, ya que el esfuerzo que hace un escritor que a través de su estilo e imaginación crea una obra; un científico que con años de investigación logra mejorar el componente de un medicamento; un productor que quiere identificar su producto para ponerlo a la venta; nos encontramos con múltiples sujetos inmersos en actividades creativas, culturales, de la industria y la economía muy diversas y que todos tienen algo en común, la inversión de tiempo, esfuerzo, tal vez años de trabajo, que les merece un reconocimiento de derecho. Esto opina Manuel Becerra Ramírez al respecto;

El derecho de Propiedad Intelectual en su más amplia acepción tiene como objeto el recompensar a los creadores de su esfuerzo creativo, y más ahora con el establecimiento de más y variadas tecnologías se hace mucho más fácil la reproducción de las obras protegidas por los derechos de autor y por las patentes⁵.

Los derechos de Propiedad Intelectual se deben proteger debido a que tienen importantes funciones. Por el lado de los derechos de autor el objeto de protección es la obra a favor del artista y la posibilidad de que éste pueda explotarla económicamente, para el público la posibilidad de acceder a la obra.

Las invenciones tienen una función social de beneficio para la colectividad, para los inventores la retribución, para las empresas ventajas competitivas. En el caso de los signos distintivos la función de distinción favorecen tanto al titular

⁴ LIPSZYC, Delia. *Derechos de Autor y Derechos Conexos*, Ed. UNESCO-CERLALC-ZAVALLIA, Argentina, reimpresión 2003, p. 13.

⁵ BECERRA RAMÍREZ, Manuel, *La Propiedad Intelectual en Transformación*, México, Porrúa, 2009. P. 34. No debemos dejar a un lado que, no sólo pueden ser objeto de reproducción o copia las creaciones que protege el derecho de autor o las patentes, éstas últimas que están ubicadas en los llamados Derechos de Propiedad Industrial, en donde al igual encontramos a las marcas. En la realidad de hoy las marcas son susceptibles a ser imitadas o en su caso personas que pueden llegar a registrar marcas que son similares a otras con el fin de crear confusión en el público consumidor, así como la falsificación de marcas un fenómeno que aqueja a las fronteras.

como al consumidor, ya que uno identifica sus productos o servicios de la competencia, de la perspectiva del consumidor lo que se busca es estimular el desarrollo y economizar el costo de adquisición de productos mediante la facilitación de su búsqueda⁶; es fácil advertir que esta opinión se enfoca a cuestiones económicas más que jurídicas, ya que los principales protagonistas son los consumidores.

En sentido práctico habrá quienes opinen que una obra literaria puede o no revolucionar el mundo como puede ser el caso de una invención, es decir, no es lo mismo la originalidad de un Víctor Hugo a la curiosidad de Alexander Fleming. A pesar de lo anterior, la versatilidad de una materia como la Propiedad Intelectual nos introduce tanto en el mundo de las ciencias, las artes, la economía, la competencia, el mercado y los aspectos jurídicos que la protegen y la regulan lo que convierte a esta rama del derecho en una materia interesante.

De manera personal la definición de la Propiedad Intelectual contiene matices sociales, económicos, culturales e internacionales. Incluye figuras tan diferentes como son las invenciones, los signos distintivos y los derechos de autor. Sin embargo el punto en común es el desarrollo de las naciones y la divulgación científica y cultural.

La Propiedad Intelectual comprende dos áreas de estudio; el derecho autorial y la Propiedad Industrial, los primeros relacionados con aquellos derechos que dan protección a la creatividad del intelecto, es decir, aquellas expresiones que los creadores de ciertas obras exteriorizan en ámbitos artísticos y culturales, y el legítimo derecho que tienen de percibir una remuneración y el reconocimiento por su trabajo, así como oponerse a que terceros se adueñen, exploten y puedan modificar el sentido del mismo sin su autorización.

⁶ GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco, *Competencia económica y Propiedad Intelectual ¿Complementarios o antagonicos?* en Propiedad Intelectual y Competencia Económica, OJEDA, Lucía, SANTOS, Luis, ROLDÁN, José (Coordinadores), Porrúa-ITAM-ANADE, México 2010, p. 20.

Es preciso mencionar que el fundamento constitucional de los derechos que protege la Propiedad Intelectual lo encontramos en el artículo 28 párrafo noveno que a la letra dice:

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas...

... Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.”

Bajo este precepto debemos entender que el privilegio de los derechos de Propiedad Intelectual tiene una temporalidad dependiendo del derecho de que se trate. A continuación entraremos al breve estudio de cada una de las figuras que integran a la Propiedad Intelectual, haciendo hincapié que en la parte correspondiente a las marcas la estudiaremos con detalle, ya que es tema importante de ésta investigación.

1.1 DERECHOS DE AUTOR

En nuestra Ley Federal del Derecho de Autor define que es el derecho de autor como sigue:

Artículo 11. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial

En materia internacional tenemos la definición que hace la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO siglas en inglés (World Intellectual Property Organization) que es la siguiente:

Copyright (o Derechos de Autor) es el término legal usado para describir los derechos que los creadores tienen sobre sus obras literarias o artísticas. Las obras protegidas por el Derecho de Autor abarcan desde libros, música, pinturas,

escultura y películas, programas de cómputo, base de datos, publicaciones, mapas y dibujos técnicos⁷

Cabe hacer la aclaración que no se protegen ideas, ya que las mismas pertenecen a una abstracción que no es materia de protección.

José Luis Caballero Leal, menciona en su libro “Derechos de Autor para autores” el derecho de autor es la disciplina jurídica que rige las relaciones entre autores y editores (sólo cuando se tratan de obras literarias) y lo define como “el poder jurídico que corresponde al creador intelectual para ejercer derechos de naturaleza moral y patrimonial respecto de sus obras, independientemente del género a que éstas pertenezcan.”⁸

A la persona que crea una obra ya sea literaria o artística en el amplio sentido de la palabra, se le conoce como autor. Se debe apuntar que el carácter de autor solo se le atribuye a una persona física, a las personas morales no se les atribuye más que el carácter de cesionario o causahabientes de los derechos patrimoniales de autor⁹. Los derechos morales solamente pueden ser propios de la persona física, la persona en su concepción originaria y natural.

Es importante dejar en claro que los derechos de autor no protegen simples ideas, ya que éstas no representan más que lo que pueda estar en la imaginación o dentro del pensamiento del autor, concepto por demás abstracto, entonces tenemos que son dos los requisitos para que en México una obra pueda ser amparada bajo los derechos de autor: la originalidad y el soporte material.

La originalidad se verá cuando la obra refleje la personalidad del autor, lo que se ha definido como la “impronta de la personalidad”, es decir, que el autor sea el que haya elaborado la obra imprimiéndole su sello particular, sus vivencias

⁷ Traducido del original “*Copyright (or author’s right) is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. Works covered by copyright range from books, music, paintings, Sculpture, and films, to computer programs, databases, advertisements, maps and technical drawings*” en <http://www.wipo.int/copyright/en/>

⁸ CABALLERO LEAL, José Luis. Derecho de Autor para autores, FCE, México, 2005. p. 1

⁹ CABALLERO LEAL Op Cit., p. 1

y hasta su idiosincrasia y no que la haya copiado de otra obra existente, situación que puede configurar un plagio.

El otro requisito es que la obra sea fijada en un soporte material, en el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, establece en su artículo segundo inciso 2), que quedará reservada a las legislaciones de los países contratantes la facultad de determinar si las obras literarias y artísticas o alguno de sus géneros no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en soportes materiales. En México se establece que para la existencia de protección de los derechos de autor, se debe fijar en un soporte material:

Artículo 5. La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión...

La titularidad originaria de la obra la tendrá el autor, sin embargo podrán existir titulares derivados, ya sean personas físicas o personas morales que pueden adquirir el derecho mediante una transmisión legal, trasladando solamente los derechos patrimoniales y con la consigna de respetar en todo momento los derechos morales del autor.

Dicho sea de paso, tenemos tres clases de derechos de autor: los derechos morales, los derechos de explotación y los derechos de simple remuneración. Los primeros en orden de aparición son los derechos morales, y se refieren a la protección que se otorga para que el creador se oponga a que terceros cambien aspectos singulares de su obra, es decir, para evitar toda clase de alteración que el autor no haya concedido respecto a la impresión particular que en la creación, deja en la obra. Como se observa no son situaciones económicas, pero no obstante son muy importantes, ya que si llegase haber una alteración simplemente ésta no es, ni será lo que el autor quiso plasmar.

Los derechos de explotación se refieren a la exclusividad que tiene el autor derivado de la creación de su obra y tendrá el legítimo control sobre ella, ya que ésta le generará ingresos económicos. Es obvio que el tiempo, el esfuerzo intelectual y la originalidad deben tener recompensas pecuniarias y la oportunidad

de que el autor se oponga ante terceros en caso de encontrarse ante la situación de que sus derechos sean invadidos.

Por último los derechos de simple remuneración se refieren a la obtención de una retribución económica que el autor tendrá por concepto de la creación sin tener un control de la obra después de que ésta sea puesta a la venta por terceras personas, obviamente entendiendo que respecto a los derechos morales siempre el creador tendrá injerencia

Los derechos patrimoniales del autor tienen una vigencia que en México abarca toda la vida de éste y cien años después de la muerte de su muerte, si la obra es en coautoría se tomará en cuenta a partir de la muerte del último coautor y cien años más. Es obvio que por el concepto de los derechos patrimoniales quedarán como titulares los causahabientes del autor.

En México los derechos de autor se protegen mediante una ley federal a través de un organismo desconcentrado de la administración pública federal, la Ley Federal del Derecho de Autor y el Instituto Nacional del Derecho de Autor, respectivamente. A continuación se enunciarán las figuras jurídicas amparadas bajo el derecho autoral en México; derechos de autor, derechos conexos, reservas de derechos al uso exclusivo, derechos sui generis sobre las bases de datos, derecho a la propia imagen, derecho sui generis sobre el folclore y derechos sui generis sobre símbolos patrios.

Los derechos conexos sirven para dar difusión a los derechos de autor, que comprenden los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión¹⁰, sin dejar a un lado que la Ley Federal del Derecho de Autor incluye además a los editores de libros y los productores de videogramas. Los derechos conexos no son propiamente una creación sino que reconocen a los intérpretes o difusores de la obra, que contribuyen mediante su representación, ejecución, interpretación e

¹⁰ GARZA BARBOSA, Roberto, *Derechos de Autor y Derechos Conexos, marco jurídico internacional, aspectos filosóficos sustantivos y de litigio internacional*, ed. Porrúa-Tecnológico de Monterrey, México, 2009, p. 1.

intermediación a que el público conozca la obra. Los derechos conexos tienen principios y características propias que no afectan la protección de los Derechos de Autor como lo establece el artículo 115 de la Ley Federal del Derecho de Autor que a la letra dice:

Artículo 115. La protección prevista en este Título dejará intacta y no afectará en modo alguno la protección de los derechos de autor sobre las obras literarias y artísticas. Por lo tanto, ninguna de las disposiciones del presente Título podrá interpretarse en menoscabo de esa protección.

En el caso de los derechos conexos la vigencia es conforme a los siguientes criterios y con base en la Ley Federal de Derechos de Autor:

1. Artistas, intérpretes o ejecutantes, la vigencia de la protección será de 75 años contados a partir de la primera fijación de la interpretación o ejecución de obras no grabadas en fonogramas; la primera interpretación o ejecución de obras no grabadas en fonogramas; la transmisión por primera vez a través de la radio, televisión o cualquier medio (artículo 122 LFDA).¹¹

2. Editores de libros, la vigencia de la protección es de 50 años, contados a partir de la primera edición que se haya sacado del libro (artículo 127 LFDA).¹²

3. Productores de fonogramas, la vigencia de la protección será de 75 años contados a partir de la primera fijación de los sonidos en el fonograma (artículo 134 LFDA).¹³

4. Productores de videogramas, la vigencia de la protección será de 50 años calculados a partir de la primera fijación de las imágenes en el videograma (artículo 138 LFDA).¹⁴

¹¹ GARZA BARBOSA, Op cit., p. 87 véase también Lipszyc, Delia, Derecho de autor y derechos conexos, ediciones UNESCO 200, pp. 388 y 389

¹² *Ibíd.*, p. 88 cfr. en OBÓN LEÓN, Juan Ramón, *La publicidad y el Derecho de autor*, Tirant Lo Blanch, México, 2013, pp. 124 y 125

¹³ *Ibíd.*, p. 89

¹⁴ *Ibíd.* p. 90

5. Organismos de Radiodifusión, la vigencia de la protección será de 50 años contados a partir de la primera emisión original del programa (artículo 146 LFDA).¹⁵

En México como ya mencionamos la Ley Federal del Derecho de Autor, también protege derechos sui generis, es decir, propios del país que no encontraremos en otras legislaciones del mundo; para proteger ciertas publicaciones periódicas, utilizar nombres artísticos en favor de personas o grupos, títulos de promociones publicitarias, el Estado otorga una facultad exclusiva para la utilización de las figuras, y se hace a través de las Reservas de Derechos que son una clase de registro administrativo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, y que va a proteger diversas cuestiones señaladas por la ley:

Artículo 173: La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza...

Los géneros que se protegen son:

- a) Publicaciones periódicas
- b) Difusiones periódicas
- c) Personajes humanos de caracterización
- d) Personas o grupos dedicados a actividades artísticas
- e) Promociones publicitarias

El INDAUTOR emitirá certificados por cada reserva y hará una inscripción. La vigencia de los certificados otorgados a títulos de publicaciones o difusiones periódicas será de un año. Por su cuenta el certificado de nombres y características físicas y psicológicas de personajes, nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas y de denominaciones y

¹⁵Ibíd., p. 91

características de operación de promociones publicitarias será de 5 años todo lo anterior renovable por el mismo periodo.

1.2 INVENCIONES

Las invenciones son aquellas creaciones del hombre que tendrán algún uso para mejorar la vida de las personas. Hay diferentes formas de proteger las invenciones a través de diversas figuras jurídicas como son; Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales que se subdividen en Dibujo Industrial y Modelo Industrial.

1.2.1 PATENTES

La patente es un documento que el estado otorga a través de una oficina de gobierno que en el caso de México será por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en adelante IMPI. La patente que se otorgue a los inventores será un privilegio por un tiempo determinado; Jaime Delgado señala que la patente es el acta de nacimiento del derecho o privilegio que se concede a los autores o perfeccionadores de alguna mejora.¹⁶

El documento donde se otorga la patente contendrá la descripción del invento y el único que pueda explotar la invención es el titular de la patente, pudiendo otorgar autorización a terceros para que exploten la invención a través de licencias o en su caso ceder la invención a través de una transmisión. La patente tiene un carácter social ya que es la colectividad la interesa de que la invención se dé a conocer en beneficio de todos, pero también un gran valor económico ya que representa ingresos a las compañías y puede establecer el nivel de desarrollo en los países.

De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial una invención es una creación humana que transforma la materia o la energía existente en la naturaleza y que satisface necesidades concretas. La Ley nos hace mención que se puede

¹⁶ DELGADO, Jaime, *Patentes de Invención, Diseños y Modelos Industriales*, ed. OXFORD UniversityPress, México, 2001, p. 2, más que autores la palabra es creador o inventor.

patentar y sus excepciones (artículo 16) y lo que no es considerado invención (artículo 19).

Artículo 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto:

I.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;

II.- El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;

III.- Las razas animales;

IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V.- Las variedades vegetales.

Artículo 19.- No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley:

I.- Los principios teóricos o científicos;

II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;

III.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;

IV.- Los programas de computación;

V.- Las formas de presentación de información;

VI.- Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;

VII.- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIII.- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio establece en su sección cinco, artículo 27, los criterios para que una invención pueda ser patentable. Encontramos en primer

término el criterio que establece que la invención debe ser nueva, en palabras sencillas la invención no debe haber sido utilizada con anterioridad; en el derecho mexicano se considera nuevo aquello que no se encuentra en el estado de la técnica.¹⁷

El segundo criterio es el elemento inventivo, conforme al cual para considerar patentable una invención es necesario que tenga un avance estimable con el estado de la técnica. Finalmente, el tercer criterio es la aplicación industrial, que se refiere a que la invención debe tener un efecto práctico, efectivo y tangible, y se determina por la utilidad que puede prestar a la industria. Si no se satisfacen los criterios de novedad, elemento inventivo y aplicación industrial no se podrá otorgar una patente.

Hay un plazo para la divulgación del invento, el cual da la oportunidad de considerar nueva a la invención aun cuando se haya dado a conocer antes, siempre y cuando la prioridad reconocida se solicite en los doce meses siguientes a la publicación.

Veamos ahora que los derechos que otorga una patente al titular, ya sea éste el inventor o causahabiente, podrán oponerse a que terceros utilicen su invento sin que medie autorización, ya que como sabemos la patente es un privilegio que otorga el estado, por lo tanto se podrá demandar no sólo por la vía administrativa cuando se configuren las infracciones correspondientes, sino que además queda abierta la vía a las consecuencias civiles que correspondan por concepto de daños y perjuicios.

El inventor podrá presentar la solicitud de patente por cuenta propia o a través de representante legal o a menos que ceda de manera total o parcial sus derechos sobre la invención mediante actos jurídicos. Los inventores pueden ceder sus invenciones debido a una relación laboral, dónde el titular será la empresa o corporación, sin embargo el reconocimiento como inventor no dejará de ser de los inventores.

¹⁷ DELGADO, Jaime, Op cit, p. 9

La vigencia de las patentes será de 20 años improrrogables contados a partir de la fecha de la presentación de la Solicitud en caso de ser patente nacional. En el caso de Patentes que entren en fase nacional con base en el PCT (Patent Cooperation Treaty por sus siglas en inglés o Tratado de Cooperación en Materia de Patentes), se contará a partir de la primera presentación o prioridad reclamada, misma que se refleja en la base de datos de Patentscope¹⁸.

Sobre el trámite de patente en México, se debe presentar una solicitud (formato oficial que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), que debe ser llenada con los datos de titular, inventores, dirección, y sí es con base en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) en caso de haber prioridad que se reclame se debe de anotar fecha y país.

La prioridad en materia de patentes determina la primera presentación que se hizo, en el caso de solicitudes que entran en fase nacional por PCT se reclame la primera presentación que se hizo en el país de origen. Si la solicitud entra con base en Convenio de París, la prioridad que se reclama será hasta de doce meses. La prioridad es importante en el caso de determinar la divulgación y el estado de la técnica.

La solicitud debe ir acompañada por el resumen de la invención, la descripción y el capítulo reivindicatorio, en el caso de que sea necesario irá acompañada de dibujos o listado de secuencias. El formato en que se presente dependerá de cada país, en el caso de México se hace con base en el Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI, que cuenta con las reglas para presentar la descripción de solicitud de patente.

Una vez que se presenta la solicitud de patente ante las oficinas del IMPI, la solicitud entrará a examen de forma. Se puede requerir hasta un máximo de dos ocasiones al promovente para el efecto de que subsane cualquier omisión, que puede ser la presentación de documentos que acrediten la personalidad del

¹⁸ Patentscope, es la base de datos de la OMPI en dónde costarán los datos de las Solicitudes de Patente que se han hecho con base en el PCT. También es una buena plataforma de base de datos, para que los interesados en cierta rama de la ciencia estén al pendiente de los avances tecnológicos de determinado tema.

apoderado legal, presentación de traducciones etcétera, solo por poner algunos ejemplos. En caso de no cumplir con los plazos establecidos se considerará la solicitud como abandonada.

Cumpliendo los requisitos de forma el Instituto emite un oficio de requisitos satisfechos y procederá a la publicación de la Solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dentro del plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación, dónde constarán los datos generales y el resumen de la invención. Se abrirá así el periodo de observaciones el cual tiene una duración de dos meses y dónde terceros podrán consultar de forma libre la solicitud de patente.

De esta manera el Instituto podrá recibir información de cualquier persona relativa a si la solicitud cumple con los requisitos legales previstos en los artículos 16 y 19. Pasado el periodo de observaciones en teoría el Instituto entra al examen de fondo, sin embargo en la práctica para que este suceda y siempre que no medie el procedimiento acelerado de patentes PPH por sus siglas en inglés (*Patent Prosecution Highway*), se estará entrando al examen de fondo de dos a tres años, contados a partir de la publicación.

En el examen de fondo el IMPI examina la invención para verificar si es sujeta de ser patentable y si cumple con las condiciones de patentabilidad o si no incurre alguna de las prohibiciones que señala la Ley. El IMPI puede pedir apoyo técnico de otras Instituciones especializadas en la materia. El Instituto en este período puede emitir hasta cuatro oficios de fondo, de no cumplir el solicitante con los requisitos la invención será negada, o en caso de no contestar en los plazos previstos con base a la Ley se considerará abandonada la solicitud.

Cumpliendo los requisitos de fondo IMPI emite un último oficio dónde se requiere que se pague las tasas de concesión de la patente y las cinco primeras anualidades. El solicitante tiene un plazo de dos meses prorrogables al mismo tiempo para hacer el pago correspondiente. Cuando se cumple con el pago, IMPI emite el título correspondiente de Patente.

Para mantener vigente la Patente se deben pagar las anualidades correspondientes por quinquenios, hasta el vencimiento de la patente que ocurre a los veinte años sin que medie prórroga alguna.

1.2.2 MODELOS DE UTILIDAD

La Ley de la Propiedad Industrial define lo que se considera como modelo de utilidad en el artículo 28:

Artículo 28. Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Al igual la Ley reconoce que el contenido del modelo de utilidad es una invención, cuando autoriza a quien solicita una patente transformarla en solicitud de registro de modelo de utilidad o diseño industrial y viceversa, cuando del contenido de la solicitud se infiera que no concuerda con lo solicitado.¹⁹

En sentido amplio la figura de modelo de utilidad comparte ciertas características con las patentes, sin embargo para poder diferenciar tenemos que recurrir a criterios cuantitativos y cualitativos: el primero nos marca que el modelo de utilidad es una pequeña invención, y el segundo criterio es que el modelo se refiere a soluciones ya conocidas mejorando aspectos marginales de ejecución²⁰.

En nuestra legislación, para que un modelo de utilidad sea registrable se requiere que éste sea nuevo y susceptible de aplicación industrial; lo que lo diferencia de las patentes que además de los atributos anteriores se requiere que lo patentable sea producto de una actividad inventiva. El registro de los modelos de utilidad tiene una vigencia de 10 años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

¹⁹ PÉREZ MIRANDA, Rafael J., *Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, Patentes, obtentores de vegetales, informática.- Un enfoque de Derecho Económico -*, Porrúa. 3era ed., México, 2002. p.153

²⁰ PÉREZ MIRANDA, Rafael J., Op cit., p. 155

Una novedad que se introdujo con las nuevas reformas, es que los registros de modelos de utilidad se publicarán en la Gaceta, una vez que se haya aprobado el examen de forma. Consideramos que es muy trascendente debido a que la publicación sirve como base de datos para la innovación y más si tomamos en cuenta que en nuestro país los modelos de utilidad son los más para nuestros emprendedores.

1.2.3 DISEÑOS INDUSTRIALES

Un diseño es una creación estética que se manifiesta materialmente en la combinación de formas, líneas colores, incorporados a un bien material, al cual otorgan un aspecto peculiar y propio²¹. Lo que importa en un diseño es la forma y no el resultado técnico; un diseño a su vez se puede dividir en; dibujo industrial y modelo industrial. Los primeros son combinaciones de figuras, líneas o colores con fines de ornamentación, en los cuales lo esencial es la forma y los segundos son las formas tridimensionales que sirven de patrón para fabricar un producto industrial²².

De acuerdo a lo que la Ley establece sobre la novedad que se le confiere a un diseño, quiere decir que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños (parafraseando tal cual el segundo párrafo del artículo 31 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Otra de las grandes novedades que se introdujeron en la reciente reforma es que la Ley establece lo que se entiende por creación independiente y grado significativo, conceptos que solo se aplican a la figura de los Diseños Industriales.

El propósito de estos conceptos es dejar en claro a los solicitantes los aspectos que deben aplicar a su solicitud, es decir, que sus diseños aporten

²¹ *Ibíd.*, p. 158.

²² Artículo 32, fracciones I y II de la Ley de la Propiedad Industrial, hay que saber que los dibujos se referirán a las formas bidimensionales básicamente que servirán para adornar, mientras que los modelos son formas tridimensionales.

elementos estéticos u ornamentales que no sean conocidos o sea que sean nuevos. La definición que se le da a la Creación Independiente se deriva de lo que se considerará como un diseño idéntico, es decir, aquellos elementos del diseño cuyas características difieran en detalles irrelevantes.

El Grado Significativo será la evaluación del aporte que el diseño realiza desde una impresión general que dicho diseño produce en comparación con otros diseños ya existentes.

La reforma le da conceptos propios a los diseños industriales, más aplicado a los ya que anteriormente podrían confundirse con los elementos de distintividad propios de las marcas, y que si bien en las marcas tridimensionales podría causar conflicto, estos dos conceptos que el legislador introdujo deja más en claro la identidad del diseño industrial. La ley de igual manera va a establecer que los anexos de la solicitud de registro de diseño industrial va a contar con ciertos elementos como son las reproducciones gráficas o fotográficas del diseño, y que puede ser más de una imagen que el solicitante considere necesarias para la mejor comprensión de su diseño.

Otra interesante aportación que se hizo a raíz de la reforma en materia de diseños industriales es la vigencia del derecho, ya que como recordaremos ésta era de 15 años improrrogables. Ahora tal como establece el artículo 36 de la Ley, los diseños industriales tendrán una vigencia de cinco años contados a partir de la fecha de presentación, renovables por períodos sucesivos de la misma duración hasta un máximo de 25 años con el pago de sus tarifas correspondientes.

Al igual que sucede con los Modelos de Utilidad, una novedad que tenemos con las reformas es que los Diseños también se publicarán en la Gaceta de la Propiedad Industrial, situación que no ocurría hasta antes de la reforma. Nuestra postura respecto a la publicación es favorable debido a que es necesario que las nuevas creaciones técnicas se divulguen para que así haya una base de datos robustecida en nuestro país, con la esperanza de que se logre un mayor desarrollo en este rubro.

1.2.4 ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITO INTEGRADOS

Esta figura la encontramos regulada en la Ley de la Propiedad Industrial y para comprenderla debemos entender qué es un circuito integrado y, con las deficiencias que representa no ser experto en el tema, podemos decir de manera preliminar que es un producto que tiene fin realizar una función electrónica, y que sus elementos están integrados por interconexiones con un elemento activo. Lo que se protege mediante un registro serán las combinaciones de elementos o interconexiones que sean comunes.

El esquema de trazado será la disposición tridimensional expresada en cualquier forma de los elementos de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, esto según la ley de la materia; obviamente queda para los expertos en el tema determinar si un nuevo esquema de trazado de circuito integrado cumple con los requisitos de originalidad como marca la ley de la materia, aunque el concepto de originalidad lo asociemos habitualmente más a los Derechos de Autor que a las figuras de Propiedad Industrial. Para la solicitud se da un plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que el solicitante explote el esquema de trazado de circuitos integrados de manera comercial. El registro de los esquemas de trazado cuenta con una vigencia, sin oportunidad de prórrogas, por diez años contados a la fecha de presentación de la solicitud de registro.

El registro de los esquemas de trazado se llevará conforme al mismo procedimiento que se sigue para obtener una patente y las transmisiones o licencias de uso se registrarán igualmente por las condiciones establecidas con respecto de las patentes. Los esquemas de trazado y los circuitos integrados que se encuentren protegidos y surtiendo efectos para que terceros estén en el entendido de que son materia de protección deberán mostrar las letras *M* o *T* dentro de un círculo enmarcado en alguna otra forma acompañados por el nombre por el cual sea conocido el titular de los derechos. Igualmente como en otras figuras protegidas por la Propiedad Industrial el titular podrá oponerse de que terceros usen el esquema sin autorización.

1.3 SECRETOS INDUSTRIALES

José Manuel Magaña Rufino explica lo que son los secretos industriales:

Los secretos relativos aplicados a la industria o comercio se denominan empresariales; los secretos empresariales relativos a la industria se conocen como secretos industriales; los secretos empresariales relativos al comercio se conoce como secretos comerciales; por último los secretos empresariales que no tienen como objeto directo a la industria o el comercio, pero que afectan directamente a la empresa se denominan secretos de prestigio.²³

Es claro que la subdivisión que hace Magaña Rufino puede resultar un tanto confusa, lo cierto es que la base serán aquellos secretos relacionados con el comercio y la industria. En la Ley de la Propiedad Industrial encontraremos la regulación del secreto industrial en el artículo 82, que a saber menciona que el secreto industrial será toda información de aplicación industrial o comercial, información que podrá ser resguardada ya sea por una persona física o una persona moral. El secreto representará una ventaja competitiva frente a otros competidores y por ende ventajas económicas.

Una figura que no podemos perder de vista es el Know-How el “saber hacer” una habilidad o cualidad de la persona y a la vez las experiencias aprendidas, lo que en su conjunto lo hace tener competencias, un *Know-How* puede ser un secreto industrial ya que las cualidades innatas de los poseedores del conocimiento específico no pueden transmitirse directamente, pero sí se podrá transmitir la experiencia para mostrar conocimiento a un tercero.²⁴

En materia de protección en la legislación no se encuentra contemplado algún tipo de registro a un secreto industrial, ya que se busca la confidencialidad del mismo y lo que hacemos con un registro es la divulgación, entonces el secreto

²³ Cfr. MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, Porrúa- Universidad Panamericana, México, 2011, p. 85

²⁴ Martín Uribe Arbeláez en su obra *La transformación de la Propiedad Intelectual*, no hace distinción alguna respecto al *knowHow* y el Secreto Empresarial, nosotros nos inclinamos más a la postura de que el *know-how* será una figura en las franquicias que evidentemente se puede transmitir y obtener una ventaja económica y competitiva.

industrial no es adecuado para una protección de este naturaleza ante una oficina gubernamental ya que le quitaría precisamente el elemento principal que es la secrecía.

Si hay necesidad de que el secreto sea divulgado para cumplir los fines de la empresa o negocio, se debe transmitir solo una parte de la información a una persona, otra parte de la información a otro sujeto y así evitar que todo el conocimiento se concentre en un solo individuo, para la protección del secreto en forma integral. En algunas empresas se elaboran convenios de confidencialidad para que quede por sentado que el trabajador queda por enterado que la información que se le está proporcionando constituye un elemento esencial de la empresa y que al ser divulgado, traería desventajas competitivas y su mal uso puede traer consecuencias incluso penales para quien lo divulgue.

1.4 SIGNOS DISTINTIVOS

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

1.4.1 MARCAS

Hemos llegado a la figura central de nuestra investigación, la marca, signo distintivo por excelencia y que representa para una empresa o negocio no solo la mezcla de letras con dibujos, dibujos o simples nombres, formas tridimensionales, y ahora más recientemente debido a las reformas en la Ley, las marcas pueden constituir sonidos, olores, la imagen comercial, abriendo un parteaguas de posibilidades. Las marcas son uno de los activos intangibles más importantes que dan el prestigio y la posición dentro de un mercado competitivo.

Respecto a definiciones doctrinales correspondientes a este apartado nos apoyaremos en los juristas que han sobresalido en el estudio de la materia marcaria. El primero de ellos es el español Carlos Fernández-Nóvoa el cual nos dice:

La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas sensibles (*corpus mechanicum*) para ser percibido por los sentidos, siendo además susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares.²⁵

Por su parte el abogado argentino Jorge Otamendi considera a la marca como el signo que distingue un producto de otro o a un servicio de otros, definición que pareciera simple, sin embargo es la esencia de la marca es la distintividad, tesis que igualmente expone el jurista mexicano David Rangel Medina, ya que considera que la marca es un signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores. Como podrá observarse hay elementos en común con estas dos últimas definiciones, tenemos que la marca como signo distintivo se utiliza en un entorno comercial, esto es, que necesariamente tendrán que converger comerciantes en su sentido amplio (industriales, empresarios), y consumidores, ya que estos son a los que se va dirigido un producto o servicio y ellos necesariamente son los que tienen que identificar cuál es el de su mayor agrado, conforme a la experiencia que han adquirido de su compra o de algún servicio adquirido.

Ya se ha hecho mención que hablar de Propiedad Intelectual es pensar que no hay fronteras, especialmente hablando de marcas, y como es el estudio neural al que nos abocaremos es requisito entonces hacer un análisis más detallado. En México tenemos como fundamento constitucional en materia de Propiedad Intelectual el artículo 28 arriba mencionado, sin embargo debemos recordar que solo se establece que el monopolio temporal se otorga a artistas e inventores, dejando a un lado a los signos distintivos. El fundamento constitucional del derecho marcario lo expone Solorio Pérez y menciona que el fundamento constitucional lo encontraremos en el artículo 73 fracción X, que establece las facultades que tiene el Congreso para legislar en materia de comercio y hace

²⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, et al., *Manual de la Propiedad Industrial*, Ed. Marcial Pons, segunda edición, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo, 2013, p. 501

mención a que las marcas no suponen un privilegio por tiempo determinado²⁶. Las marcas entonces para el autor están más íntimamente ligadas al comercio y a regulaciones en materia de competencia económica.

Sin embargo pese a que los derechos que involucra una marca son totalmente distintos a los derechos de autor y los relativos a las patentes, no deja de formar parte de los bienes intangibles de una empresa y en cierto modo de la creatividad que se le podrá imprimir a una marca para que la misma se asocie a un producto o servicio y por ende a campañas publicitarias que la coloquen en la preferencia del público consumidor y en la mente de muchos de ellos, pero la creatividad que se le imprima a una campaña de publicidad, un anuncio o comercial no es lo que se protege sino las denominaciones, colores, letras en conjunto, sonidos, olores, hologramas e imagen comercial.

En el ámbito internacional contamos con numerosos instrumentos que protegen a las marcas, ahora debemos ubicarnos en principio en las funciones que desempeñan las marcas para entender por qué es necesaria la protección no sólo a nivel local, sino a nivel internacional.

Las funciones de las marcas varían, como prueba y ejemplo de ello el autor argentino Diego Di Fiori identifica las siguientes:

Las marcas desempeñan diversas funciones. Entre ellas están la distintiva, la de identificación de origen de los bienes y servicios, la de garantía de calidad, la publicitaria, la competitiva, la de protección al titular de la marca, la de protección al consumidor.²⁷

²⁶ Cfr. SOLORIO PÉREZ, Óscar Javier, *Derecho de la Propiedad Intelectual*, p. 123. Por nuestra parte compartimos parcialmente la que el autor expone, ya que a decir del privilegio que las marcas concede es prorrogable indefinidamente, para que esto surta debe hacerse las renovaciones correspondientes del registro, en caso de no hacerse opera la caducidad del mismo por estar sujeto precisamente a una temporalidad.

²⁷DI FIORI, Diego, *Las marcas en el comercio Internacional*, ed. Heliasta, Buenos Aires, 2000, p. 15

Las funciones que enuncia Di Fiori están enfocadas sobre cuestiones comerciales y protección al consumidor; nosotros nos enfocaremos a las que por su parte menciona el suizo Martin Achard, mismas que el académico mexicano Justo Nava Negrete incluye en su libro “Tratado sobre Derecho de Marcas” en dónde menciona que Achard estudia cinco funciones;

Función de Distinción;
Función de Protección;
Función de Indicación de Procedencia;
Función de Garantía de Calidad, y
Función de Reclame.

Sin embargo a nuestro criterio y siguiendo solamente la sistemática de Achard, explicaremos más adelante cuatro de las principales funciones distintivas de la marca y citaremos a otros teóricos que han aportado al estudio en este tema.

1.4.1.1 FUNCIÓN DE DISTINCIÓN

Esta función consideramos que es el fundamento de la marca. En el mercado existen multiplicidad de productos e igual variedad de servicios, la persona que utilice la marca la hace para que el consumidor identifique su producto o servicio derivado de la existencia de ellos en el tráfico comercial.

Para mismos o similares productos o servicios la marca será la que imprima la distinción entre ellos y servirá para que al final el consumidor relacione que lo ofrecido está amparado bajo una marca que es la de su agrado y cumple con sus deseos o exigencias.

1.4.1.2 FUNCIÓN DE PROCEDENCIA

Esta función tiene sus orígenes en la época del comercio en el Medievo, pero permanece hasta hoy y, según Fernández-Nóvoa, es la función primaria y fundamental de la marca, sin embargo debido a las nuevas formas de negocios y dada la posibilidad de que se otorguen licencias de uso de marcas o se formalicen

contratos de franquicia, a veces al consumidor puede dificultársele determinar quién es el titular de la marca.

Podemos mencionar como ejemplo ciertas marcas que tienen origen en determinados países: por las historias que tenemos de las mismas, sabemos que ZARA es una marca de ropa fundamentalmente europea, aunque la ropa se confeccione en países orientales, o que Mc Donald's es un restaurante de comida rápida que tiene su origen en los Estados Unidos de América. Es por ello que la función de procedencia tiene sus relatividades y no es tan fuerte como podría ser en el caso de las denominaciones de origen.

1.4.1.3 FUNCIÓN DE PROTECCIÓN²⁸

Esta función será la consecuencia de que la marca obtenga un registro ante una oficina de gobierno y se constituyan derechos respecto de ella: el titular de la marca tendrá los elementos en caso de que sus competidores se aprovechen de la buena imagen de la marca o en su caso la utilicen para provocar un desprestigio de la misma; en otros casos la marca puede ser objeto de piratería.

Así será quien tenga los derechos reconocidos sobre la marca, es decir, el titular, es quién podrá ejercer las acciones correspondientes para la defensa y protección de su marca.

1.4.1.4 FUNCIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD

Esta función de la marca debemos considerarla en términos de subjetividad, misma que la ley no deberá exigir al momento de que se pretenda el registro. La función de calidad es subjetiva, ya que cada consumidor le dará al producto la calidad que estime de acuerdo a su experiencia, aunque no podemos dejar a un lado que ciertas marcas, por su posicionamiento o fama pueden llegar a adquirir cierto grado de notoriedad o renombre, mismo que las hacen ser las más reconocidas por el consumidor ya que implícitamente se asocia la calidad. En el

²⁸ NAVA NEGRETE, Justo, Tratado sobre derecho de marcas, Porrúa, México, 2012, p.270. El autor cita en su libro a Gabay que a nuestra consideración condensa de mejor manera esta función de la marca.

caso de contratos de franquicia, por ejemplo, será el titular de los derechos y por supuesto de la marca el encargado de que sus franquiciatarios cuiden el elemento de calidad de su establecimiento y por ende de la marca.

A grandes rasgos, y a manera de mera introducción, es lo que podemos decir de las marcas; en capítulos consecuentes tendremos la oportunidad de estudiar cómo se conforma el derecho de una marca, quiénes intervienen en su proceso, la experiencia en México y también la experiencia internacional.

1.4.2 AVISOS COMERCIALES

Los avisos comerciales son aquellos que se utilizan para anunciar al público consumidor establecimientos y negociaciones comerciales, industriales o de servicios, a través de frases u oraciones con el fin de distinguirlos de los otros competidores.

Como requisito la ley establece que al momento de solicitar el registro se especifique si el aviso comercial tiene como objetivo anunciar productos o servicios con el fin de poderlos encuadrar dentro de la clasificación usada en las marcas. Tenemos aún una clase especial de avisos que serán los destinados a anunciar establecimientos comerciales.

En el sistema de registro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al tratarse de avisos comerciales previamente al enunciado o frase se distinguirán las letras A.C., (aviso comercial), para ser más asequible la búsqueda. La vigencia del registro del aviso comercial sigue la misma suerte que el destinado a las marcas y es de diez años contados a partir de la presentación de la solicitud con renovaciones por periodos iguales.

Los avisos comerciales se registrarán por lo establecido para las marcas, pudiendo en fase contenciosa igualmente pedirse la caducidad o nulidad del registro, situación que no procede en los nombres comerciales ya que no existe un registro sino una publicación.

1.4.3 NOMBRES COMERCIALES

El nombre comercial como signo distintivo va encaminado a negocios mercantiles, es decir, de establecimientos que ofrecen servicios, la protección es como menciona Jalife Daher “en favor de quien lo emplea, desde el momento mismo en que su utilización principia”²⁹. El artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial dice:

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.

Del artículo anterior se desprende que, a diferencia de las marcas y los avisos comerciales, un nombre comercial no requiere un registro. Para determinar la zona geográfica de la clientela efectiva deberá seguirse un criterio a consideración de cada caso, ya que si se suscitara una controversia que involucre un nombre comercial, la determinación de tal concepto tendría que ser el análisis del juzgador; también puede ofrecerse como prueba una fe pública de un Corredor Público por tratarse de actos de comercio.

Por lo que respecta al registro ya mencionamos que este no se realiza, sin embargo la ley establece que se deberá hacer una publicación como presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial, es decir, nace de un hecho jurídico sin que en ningún momento se formalice ante autoridad administrativa. Deberá acreditarse el uso efectivo cuando se pretenda publicar en la Gaceta, y respecto de la forma de hacerlo la ley no la establece, sin embargo, dentro de la misma se marcan las pautas para poder solicitar la publicación del nombre comercial, es decir en sentido negativo tenemos dos improcedencias para el caso de negar la publicación estas son: improcedencia por existencia de previos

²⁹ Cfr. JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa México, 2012

derechos e improcedencia por ausencia de distintividad, mismo elemento que se observa en el caso de las marcas.

1.4.4 INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Entendemos que en sentido amplio las indicaciones geográficas incluyen a las denominaciones de origen. Una indicación geográfica identifica un producto sin que sea el nombre del lugar de origen y se referirá a la reputación del producto. Hasta antes de la reforma en la Ley de la Propiedad Industrial que solo regulaba la figura de las denominaciones de origen, la cual establecía:

Artículo 156.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.

Con la reforma la definición quedaría de la siguiente manera:

Artículo 156.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una zona geográfica 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.

Debido a la reforma podemos notar que el legislador amplió la definición de denominación de origen, es decir, llama a que la denominación servirá para designar un producto como originario de una zona, siguiendo el concepto de que convergen factores naturales y humanos.

La denominación de origen se compone por el nombre de un país, una región o una localidad, contrario a la generalidad de la indicación geográfica. Una denominación de origen solo identificará aquellos productos de una región que cubran ciertos estándares de calidad dados por el clima, tipo de tierra y manejo de procedimientos, es decir la conjugación de factores humanos y naturales.

En cuanto a las indicaciones geográficas que antes no se encontraban comprendidas en nuestra legislación apuntamos de acuerdo al artículo 157:

Artículo 157.- Se entiende por indicación geográfica, el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a una 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.

El problema que apunta Esperanza Cisneros es que hoy día las indicaciones geográficas enfrentan dos riesgos: el primero de ellos se debe a su uso genérico para designar una clase de productos sin ningún vínculo regional y el otro a su uso equívoco como marcas en productos o servicios similares o distintos.³⁰ Hay que tener en cuenta la diferencia entre una indicación geográfica y una marca, ya que la primera se utiliza para indicar el origen regional de productos y varios productores en general podrán utilizarla, en cambio la marca es el signo que en el comercio e industria se utiliza para distinguir productos o servicios que compiten en el mercado.

La manera en cómo se concedía la protección hasta antes de las reformas en México era por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por medio de las denominaciones de origen y las marcas colectivas. Las primeras siguen estando sujetas a la autorización por parte del Instituto y también ligadas a requerimientos de Normas Oficiales Mexicanas y trámites administrativos. Atendiendo a las reformas en este rubro, ambos casos denominaciones e indicaciones se inician con la declaratoria del Instituto, que en sentido amplio significa que ambas son bienes del dominio del poder público de la Federación y se usan con autorización que el IMPI expida.

La página web del IMPI explica cuál es la diferencia fundamental entre las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, y es el vínculo con el lugar de origen que en la denominación de origen es más fuerte, ya que deben existir factores humanos y naturales que van a otorgar características específicas al producto en tanto que la indicación geográfica puede solo cumplir con un solo

³⁰ RODRÍGUEZ CISNEROS, Esperanza, *Las marcas e indicaciones geográficas una magia de identidad*, Porrúa, México, 2010, p. 90

criterio de atribución del origen geográfico, es decir, con cumpla ya sea la calidad, la reputación u otra característica.

En cuanto a la vigencia de la declaración de la protección de una denominación de origen y de una indicación geográfica se determinará con base en la subsistencia de las condiciones que lo motivaron. Es decir, en el momento que un cambio en el clima o en el proceso de elaboración de un producto sucedieran, le quitaría los elementos característicos al mismo, y por ende podría perderse su calidad, entonces la protección ya no tendría sentido.

Respecto a las restricciones en la protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas las tenemos en el artículo 163, que a grandes rasgos menciona que no se protegen cuando haya semejanza o sea idéntico en grado de confusión. Los que ya tienen protección es a menos que el Instituto permita la coexistencia. Tampoco permite nombres técnicos, genéricos o comunes, así como descriptivos.

No se protegen denominaciones e indicaciones que su designación choque con otros derechos como el de variedad vegetal, razas animales, marcas o avisos comerciales. Traducciones o transliteración tampoco son sujetas de protección. Sobre el trámite de declaración de protección con las últimas reformas se detalló cada uno de los pasos para obtener la protección, mismos que a manera de resumen ilustraremos sin entrar a detalles y son los siguientes (todo con base en nuestra Ley):

- La declaratoria de protección de hará de oficio o a petición de parte, por personas físicas o morales; cámaras o asociaciones de fabricantes o productos; dependencias o entidades del Gobierno, así como los gobiernos de entidades de la Federación en cuyo territorio se haga la extracción o producción o elaboración del producto a proteger.
- Se debe llenar una solicitud de declaración de protección con datos tales como: nombre y domicilio del solicitante; carácter del solicitante, es decir,

su naturaleza jurídica así como el acreditamiento de las actividades a las que se dedica; descripción detallada del producto; las Normas Oficiales Mexicanas a las que debe sujetarse el producto; los criterios que debe cumplir el producto en cuanto a sus características; especificar lugares de extracción o producción; señalamiento de vínculos entre denominación y producto; un estudio técnico ya sea de una institución pública o privada; y por supuesto el comprobante de la tarifa correspondiente.

- Una vez que el Instituto reciba la solicitud, hará un examen de los datos y documentos presentados, y al igual que en marcas e invenciones en caso de no cubrir la totalidad de los requisitos administrativos, se le requerirá por una ocasión para que subsane los errores u omisiones otorgando dos meses con otros dos meses de prórroga. Si no se cumplen los requisitos dentro del plazo señalado la solicitud se considerará abandonada.
- Cuando el Instituto estime que los documentos presentados satisfacen los requisitos legales se procederá a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con ésta publicación se abre periodo de oposición para que un tercero manifieste lo que a su derecho convenga. Si hay oposiciones el Instituto requiere al solicitante para que conteste esas oposiciones otorgando un plazo dos meses para que manifieste lo que a su derecho convenga.
- Si se otorga la protección a la denominación de origen o indicación geográfica, el Instituto ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación, dónde se detallarán los elementos de la denominación de origen o la indicación geográfica.

En un plano internacional el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores tramita el registro

internacional de acuerdo al Arreglo de Lisboa, para que se dé el reconocimiento mundial.

A partir de 1994 a la fecha estas son las denominaciones de origen mexicanas;

Tequila,
Olinalá,
Mezcal,
Talavera,
Bacanora,
Ámbar de Chiapas,
Café Veracruz,
Charanda,
Sotol,
Café Chiapas,
Mango Ataúlfo del Soconusco,
Chile Habanero de Yucatán,
Chile de Yahualica,
Vainilla de Papantla,
Raicilla
Cacao de Grijalva y
Arroz de Morelos.³¹

³¹ <http://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2016/08/29/15-denominaciones-origen-mexico>

1.5 VARIEDADES VEGETALES

La protección de las obtenciones vegetales tiene por finalidad salvaguardar los intereses de los obtentores como incentivo para el fitomejoramiento a los fines de la agricultura, la horticultura y la silvicultura³². En México contamos con una Ley de Variedades Vegetales que otorga derechos a quien obtiene nuevas variedades vegetales y esa obtención se protege legalmente ante el SNICS (Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas), que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)³³.

El Estado otorgará protección en materia de Variedades Vegetales a través de un Título de Obtentor, que le otorgará la exclusividad de explotar la variedad vegetal correspondiente, derecho que será inalienable e imprescriptible. La variedad deberá cumplir ciertos requisitos para que pueda ser objeto de protección con base en el artículo 7 de la Ley Federal de Variedades Vegetales, el cual establece:

Artículo 7o.- Se otorgará el título de obtentor de una variedad vegetal, siempre y cuando ésta sea:

I.- Nueva. Tendrá esta característica la variedad vegetal o su material de propagación cuando:

a) No se hayan enajenado en territorio nacional, o bien se hayan enajenado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de título de obtentor, y

b) No se hayan enajenado en el extranjero, o bien la enajenación se haya realizado dentro de los seis años anteriores a la presentación de la solicitud, para el caso de perennes (vides, forestales, frutales y ornamentales), incluidos sus portainjertos, y dentro de los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud, para el resto de las especies.

Para efectos de los incisos a) y b) anteriores, no deberán tomarse en cuenta aquellas enajenaciones que, en su caso, se hubieran realizado sin el consentimiento del obtentor de la variedad vegetal que se pretenda proteger;

³² Tomado de los apuntes del curso general DL101 sobre Propiedad Intelectual, que imparte la WIPO cada semestre en línea.

³³ <http://snics.sagarpa.gob.mx/dov/Paginas/default.aspx>

II.- Distinta. Tendrá esta característica la variedad vegetal que se distinga técnica y claramente por uno o varios caracteres pertinentes de cualquiera otra variedad, cuya existencia sea conocida en el momento en que se solicite la protección. Dichos caracteres deberán reconocerse y describirse con precisión. El reglamento señalará las diversas referencias para determinar si una variedad es o no conocida;

III.- Estable. Tendrá esta característica la variedad vegetal que conserve inalterados sus caracteres pertinentes después de reproducciones o propagaciones sucesivas, y

IV.- Homogénea. Tendrá esta característica la variedad vegetal que sea suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible por su reproducción sexuada o multiplicación vegetativa.

México cuenta con una Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, el fin de este catálogo, es que es un requisito para que las variedades sean sometidas a análisis y revisión de grupos de apoyo técnico, para así emitir opinión sobre el cumplimiento de las condiciones que establece el artículo 7 anteriormente enunciado.

Quién consiga el título de obtentor gozará de derechos que el estado le otorga y protegerá, como son los siguientes:

- i. Ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal
- ii. Los derechos del obtentor son intransferibles e imprescriptibles.
- iii. Explotar en forma exclusiva y temporal por sí o a través de terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, con fines comerciales.³⁴

Los derechos del obtentor de una variedad vegetal son temporales y con base a la Ley se sujetan a los siguientes términos:

- a. Especies perennes (forestales, frutícolas, vides, ornamentales) y sus portainjertos: Dieciocho años.
- b. Para especies no incluidas en la clasificación anterior: quince años.

³⁴ <http://snics.sagarpa.gob.mx/dov/Paginas/default.aspx>

Los plazos se cuentan a partir de la fecha de expedición del título de obtentor, y al igual que las Invenciones una vez que el plazo ha transcurrido, las variedades quedan en el dominio público.

1.6 FRANQUICIA

La Franquicia es un contrato que está regulado en la Ley de la Propiedad Industrial, sin embargo es necesario entender qué es una franquicia. Arce Argollo nos expone lo siguiente:

Es un sistema de comercialización y distribución donde a un pequeño empresario (el franquiciatario) se le concede – a cambio de una contraprestación – el derecho de comercializar bienes y servicios de otro (el franquiciante) de acuerdo a ciertas condiciones y prácticas establecidas del franquiciante y con su asistencia.³⁵

La franquicia es una forma de negocio que se ha expandido desde el siglo pasado como opción, ya que son varios elementos que se conjugan y comparten. En el sistema de franquicia el sujeto denominado franquiciante permite al franquiciatario los derechos de uso de marca aplicada a un negocio con fines mercantiles; además de otros elementos adicionales a la marcas, como lo será la transmisión de conocimientos y ayuda técnica para el funcionamiento de la negociación, todo esto obviamente a cambio de una contraprestación económica.

El éxito de negocio se debe a que los elementos de las habilidades que se transmitirán deben seguir tal cual para cumplir con los estándares de calidad y que se le dé fuerza al negocio y a la marca que como un todo va implícita. Magaña Rufino nos da los elementos que debe contener un contrato de franquicia a saber:

La licencia de uso de marca por escrito, transmisión de conocimientos técnicos, asistencia técnica, uniformidad en los sistemas operativos, administrativos y comerciales, objetivo de proyectar misma imagen, y preservar la calidad y prestigio del negocio original.³⁶

³⁵ ARCE GARGOLLO, Javier, *Contratos Mercantiles Atípicos*, ed. Porrúa, tercera edición, México, 1996, p. 289.

³⁶ *Ibidem*, Magaña Rufino, p. 102

Como es un contrato regulado en la Ley de la Propiedad Industrial en el apartado de Licencias y Transmisión de Derechos artículos 142 y 142 BIS que a continuación se transcriben para mejor referencia:

Artículo 142.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, por lo menos con treinta días previos a la celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley.

La falta de veracidad en la información a que se refiere el párrafo anterior dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato.

Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo

Artículo 142 Bis.- El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá contener, cuando menos, los siguientes requisitos:

I. La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato;

II. La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato;

III. Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables;

IV. Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato;

V. Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios;

VI. Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica;

VII. Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;

VIII. Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así lo convengan;

IX. Las causales para la terminación del contrato de franquicia;

X. Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia;

XI. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario, y

XII. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario. Este artículo se sujetará, en lo conducente, a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley

Así tenemos los elementos respecto a las obligaciones que tendrá cada parte que interviene en el contrato de franquicia. En primer lugar el franquiciante deberá tener su marca registrada y vigente, ya que es ilógico pensar que pueda transmitir lo derechos de una marca que no está registrada ya que para la protección ante futuros conflictos, tanto franquiciante como franquiciatario quedarían sin mayores elementos de defensa por la caducidad de la marca.

En cuanto a los conocimientos el franquiciante deberá transmitirlos al franquiciatario con el único fin de seguir preservando la buena imagen frente al público consumidor, así como la calidad del servicio.

De aquí desprendemos que las obligaciones del franquiciatario serán además de las que nacen del contrato, el permitir que el franquiciante tenga injerencia en la organización y funcionamiento de la franquicia, es decir, periódicamente de ser necesaria la vigilancia de la misma.

Por otra parte, el franquiciatario deberá guardar de modo confidencial el *know how* que se le haya transmitido, ya que este elemento le dará el éxito al negocio.

Como vemos, el elemento de Propiedad Intelectual que se vincula al negocio de franquicia es primordialmente el uso de la marca, que ganará reputación de acuerdo al modo como se maneje este esquema de negocio. Grandes empresas de hoy comenzaron como un negocio sencillo y se fueron expandiendo a través de las franquicias.

1.7 NOMBRES DE DOMINIO

García Vidal señala que técnicamente un nombre de dominio es la dirección de un ordenador, una forma sencilla de localizar un equipo conectado a la red³⁷. Por su parte Solorio Pérez define al nombre de dominio como una dirección alfanumérica que identifica a un servidor individual y el dominio al que pertenece, y sirve para identificar y recordar la dirección específica para tener acceso a una página de internet.³⁸

Se le considera a los nombres de dominio como signos distintivos ya que las direcciones permiten localizar las páginas presentes en internet, lo que los hace distintivos de algunos servicios o productos, ya que las empresas los utilizan como medio publicitario, e igual ha sido considerada como una arma de doble filo y un problema con las marcas, ya que el nombre de dominio identifica un sitio de internet como ejemplo en una dirección www.ejemplo.com dónde *www* identifica el sistema navegador de Internet, el término *ejemplo* constituye el nombre de dominio y el sufijo *.com* representa el dominio genérico de primer nivel o GTLD³⁹,

³⁷ GARCÍA VIDAL, Ángel, *Derecho de Marcas e Internet*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p.68.

³⁸ SOLORIO PÉREZ, Óscar Javier, *Derecho de la Propiedad Intelectual*, OXFORD UniversityPress, México, 2010, p. 62.

³⁹ MOLINA SALGADO, Jesús Antonio, *Delitos y Otros Ilícitos Informáticos en el Derecho de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México, 2003, p. 33, el autor hace un estudio completo de cada uno de las conductas ilícitas que se presentan en la Internet , espacio en dónde muchas personas violan derechos de Propiedad Intelectual por tratarse de un medio de fácil acceso y propagación, hace un análisis de conflictos resueltos en NIC-México, como son: *linking, framing, metatagging, cyberstuffing, spamming, inlining, mousetrapping, y web rings*. Para mayor abundamiento en el tema la recomendación de consultar la obra.

lo que puede causar confusión entre una marca y el nombre de dominio, con el fin de engañar a los usuarios.

En México existen políticas de dirección de Internet y políticas generales de nombres de dominio, que incluyen las indicaciones de los procesos para el registro conservación, modificación, eliminación, pago y renovación de nombres de dominio que estará a cargo de NIC México que es, según su página en internet,⁴⁰ la empresa responsable de la administración de los recursos de internet que requieren administración centralizada.

Desde hace ya unos años con el auge de la internet los ilícitos no se hicieron esperar y aparecieron los ciberpiratas, por lo tanto existen múltiples conflictos entre nombres de dominio y derechos de Propiedad Intelectual como son las marcas y los titulares de derechos sobre nombres o avisos comerciales, denominaciones de origen e incluso figuras que protegen los derechos de autor como las reservas de derechos, los cuales podrán solicitar la resignación o la cancelación de los nombres de dominio que sean idénticos o similares en grado de confusión.

Estos conflictos podrán ser atendidos en procedimientos administrativos ante un panel designado por el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

⁴⁰ www.nic.mx (tal cual dice en la página)

CAPÍTULO II. LA MARCA EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Lo que construye la marca no es el mensaje, es la experiencia que se vive con ella.

Álex Pallete

Al hablar de marcas nos vienen a la mente una serie de imágenes relacionadas con objetos que nos pueden ser familiares y que conocemos a través de un dibujo, un símbolo, un nombre o un juego de palabras. Nos rodean la mayor parte del día, del tiempo, y nos pueden transportar a toda clase de pensamientos, recuerdos y hasta sensaciones. Llegamos a crear un vínculo de familiaridad y de bienestar cuando el producto que la marca contiene, nos comparte cosas buenas, o en el caso de un servicio, lo que en el momento nos haya transmitido.

A las marcas además de relacionarlas en ámbitos económicos, debemos darle la importancia que reviste el que tengan una regulación jurídica y por ende una protección, obviamente para evitar cualquier clase de malas prácticas relacionadas con el comercio.

El estudio de las marcas con sus especificaciones se encuentran dentro de los llamados Derechos Intelectuales, o bien Propiedad Intelectual. En nuestro primer capítulo tuvimos una introducción mediante un bosquejo, de todo lo que representa hablar de Propiedad Intelectual y así ubicamos a las marcas que es el tema central de nuestro estudio a lo largo de esta investigación.

2.1 LA PERTENENCIA DE LAS MARCAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ya que se dio una pequeña introducción respecto a las materias que comprende la Propiedad Intelectual, es necesario exponer las razones de por qué las marcas pertenecen a esta materia. El mercantilista Mantilla Molina nos da una explicación de lo que es Propiedad Industrial;

Es el conjunto de derechos conocidos con el nombre más o menos técnicamente apropiado de Propiedad Industrial, cabe distinguir el grupo de los que tienen la

función de proteger la negociación misma, de aquel otro cuyo contenido es un monopolio temporal de explotación.⁴¹

Los derechos que tienden a proteger un negocio y darlo a conocer al público consumidor son por excelencia los signos distintivos; marcas, avisos comerciales y nombre comercial.

El monopolio temporal de explotación le corresponde a las invenciones en el caso de las Patentes es de veinte años improrrogables a favor del inventor; los Diseños Industriales que tenían una vigencia de 15 años y con las nuevas reformas se han ampliado hasta 25 años su vida legal y los Modelos de Utilidad de 10 años.

Las marcas no requieren un trabajo tan sofisticado como en el caso de los derechos de autor o las patentes. Al respecto Delia Lipszyc nos ilustra con una aportación interesante:

Entre los derechos de Propiedad Industrial, sólo el de patentes y los dibujos y modelos industriales tienen en común con el derecho de autor la finalidad de proteger la manifestación externa de un acto de creación: la marca es un distintivo, un símbolo destinado a indicar quién es el responsable de los productos y servicios puestos a disposición del público.⁴²

Los estudiosos en la materia no consideran a las marcas al nivel que pueden considerar una obra o un invento; podríamos pensar que se debe tal vez a las inversión de tiempo que se hace, tal vez en la inversión en dinero. Y podemos creer en el caso de las marcas que el simple apellido de una persona para distinguir coches no representa *per se* un trabajo intelectual.

Sin embargo lo que rodea a la marca desde nuestra perspectiva representa un trabajo intelectual, pues para posicionar una marca en el gusto del público consumidor se requiere obviamente un trabajo de publicidad y estudios de mercado, que podemos considerar un trabajo de varias personas que en equipo

⁴¹ MANTILLA MOLINA, Roberto L., *Derecho Mercantil*, Porrúa, primera reimpresión, México, 1996, p. 114. Dentro de las distinciones el autor menciona a que en los derechos que tienen como función proteger la negociación están las marcas.

⁴² LIPSZYC, Delia, *Ib.*, p. 15

logran lanzar una campaña publicitaria si estamos frente a una inversión de tiempo y creatividad. Dentro de las marcas tridimensionales el diseño puede tener elementos de una obra estética pero aplicada a un producto que se comercializará.

Todo lo anterior en nada importa al derecho ya que como se refirió anteriormente, dentro de las funciones de la marca la más importante es la distintividad y un segundo elemento derivado de la eficacia distintiva es que la marca no induzca a engaño o genere confusión, lo que estudiaremos en capítulos siguientes.

Ahora bien en México las marcas se regulan bajo de Ley de la Propiedad Industrial, y la autoridad encargada del registro de marcas, la conservación de derechos respectivos y todo lo relacionado con su protección y difusión, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, dependiente precisamente de la Secretaría de Economía, el cual cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El Instituto no sólo es el encargado de otorgar el registro o en su caso negarlo a favor de los titulares de marcas, sino que también ante este mismo organismo se promueven nulidades, caducidades y cancelaciones de marca, teniendo así una doble función, que será materia para un capítulo posterior.

Atentos a lo anterior, tenemos que las marcas se estudiarán dentro de la Propiedad Industrial no sólo por encontrarse reguladas por la Ley de la Propiedad Industrial, sino por sus características mismas que estudiaremos a continuación.

2.2 TIPOS DE MARCAS

Ya vimos que una marca es todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse que sirve para distinguir productos o servicios de otro de su misma clase o especie y que están compuestos por palabras, números, abreviaturas, colores, símbolos y más recientemente debido a las reformas en nuestro país se conforman de sonidos, olores, imagen comercial y hologramas.

2.2.1 MARCA NOMINATIVA

Es aquella marca conformada por palabras, palabras con número, apellidos, pueden contener signos ortográficos al menos en nuestra lengua para la correcta lectura de la misma. Los elementos que la conforman son literales y no cuentan con diseño. Para ejemplificar tenemos las siguientes marcas.

CORONA 0⁴³

AIRBNB⁴⁴

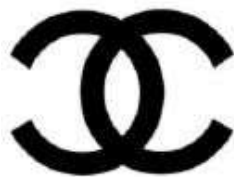
GOOGLE⁴⁵

(Registro 1225855) (Registro 1224277) (Registro 622721)

El titular de la marca se reserva el derecho a usar el tipo de letra que más le plazca, ya que lo que se protege con una marca nominativa de los productos o servicios que distingue es el nombre mismo, sin importar el tipo de letra si es manuscrita o el tamaño. Debemos recordar que el titular deberá usar la marca tal cual la registró.

2.2.2 MARCA INNOMINADA

Éstas distinguen productos o servicios a través de elementos primordialmente compuestos de diseños, figuras, logotipos que no contienen letras o palabras, el diseño mismo contendrá todo lo que la marca querrá transmitir. Como ejemplo tenemos estas marcas.



⁴³<http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=1155057>

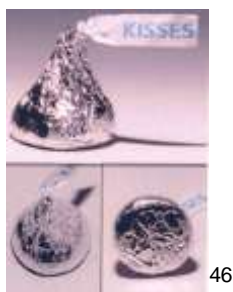
⁴⁴<http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=1129664>

⁴⁵<http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi?tipo=1&anio=1985&expediente=367537>

2.2.3 MARCA TRIDIMENSIONAL

Las marcas tridimensionales como su nombre lo indica son aquellas que consisten en tres dimensiones ancho, alto y fondo y pueden ser los empaques, envases o como se presentan los productos, y no contienen denominaciones ni diseños.

Por lógica entendemos que las marcas tridimensionales se aplican solo a productos, ya que imaginar un servicio bajo los criterios anteriores resulta algo complicado. Igualmente las marcas tridimensionales pueden estar ligadas a los modelos de utilidad o diseños industriales. A continuación se ilustrara una marca tridimensional



46

2.2.4 MARCAS MIXTAS

Las marcas mixtas estarán compuestas por diseño y denominación, igualmente por diseño y forma tridimensional, o denominación y forma tridimensional, como los ejemplos que a continuación se ilustran.



No hemos incluido las marcas que como consecuencia de la reforma en la materia sufrió nuestra legislación apenas meses atrás que motiva este trabajo de investigación hemos decidido dejarlas para explicarlas más adelante, sin embargo,

⁴⁶ Imagen tomada del sistema MARCANET <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/RegistroLista>

hacemos la mención que éstas marcas son las olfativas, sonoras, imagen comercial o las compuestas por hologramas.

Para ejemplificar tenemos el caso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) que es la oficina encargada del registro de marcas en la Unión Europea, además de otras cuestiones de conservación y protección de derechos. En la OAMI se tiene vislumbrado el registro de marcas sonoras, esto es que deben ser presentadas en forma gráfica mediante notas musicales, para que así se conceda el registro.

De igual manera se permite el registro de las marcas olfativas en nuestro país, por ahora el medio admisible para representar las marcas olfativas es mediante una descripción detallada que indique o equipare a qué olor es similar o qué componentes tiene la marca. Otros casos señalan que se podría hacer mediante el depósito en la Oficina de marcas de los países que acepten esta posibilidad, de una muestra de la marca olfativa en cuestión.

Por ejemplo en los Estados Unidos de América mediante el registro de marca 2,560,618, se trataba de proteger un líquido aceitoso empleado para cortar metal y un líquido aceitoso para separar metales en la industria metalúrgica bajo la clase número 4, que indicaba que era el aroma de la goma de mascar⁴⁷

Dejaremos para capítulos posteriores la explicación detallada de las marcas no convencionales, que ya se introdujeron en nuestro país su protección y que actualmente el IMPI cuenta con solicitudes de marcas sonoras, hologramas, imagen comercial y olfativa y marcas ya concedidas.

2.2.5 MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN

La Ley de la Propiedad Industrial contiene un capítulo en el que se regulan las marcas colectivas y de certificación ya contempladas debido a las reformas y las primeras son aquellas cuyo registro sólo podrán solicitarlas las asociaciones o

⁴⁷ Información extraída del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, celebrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con fecha, noviembre 2006, en Ginebra Suiza, denominado Nuevos Tipos de Marcas

sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos, como a continuación se lee:

Artículo 96.- 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.

El titular de la marca es el encargado y responsable de garantizar que los miembros cumplan las normas que se les presentan en forma de reglas de uso de la marca colectiva.

Una marca de certificación, según lo define el reformado artículo 98 de la Ley de la Propiedad Industrial, es un signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular, tales como:

Artículo 98.- 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.

Las marcas colectivas se usan en productos de una determinada región sin ser necesariamente denominaciones de origen o indicaciones geográficas, que en un apartado anterior ya se explicaron; las funciones de la marca colectiva van encaminados al desarrollo de ciertas comunidades que pueden utilizarla en ciertos productos artesanales, que representan su *modus vivendi* y del cual requerirán protección, es por ello que no podrán ser transmitidas a terceras personas.

En cuanto a la definición de marcas colectivas no hay unificación de criterios a nivel internacional, pues en algunas legislaciones prefieren utilizar las

indicaciones geográficas así como sus particularidades. Sin embargo, no debemos dejar a un lado que las marcas representan beneficios y ventajas para quienes las utilizan, ya que además de indicar la procedencia territorial, el consumidor asume que cuenta con la calidad de la mercancía que adquiere por el modo de producción, coadyuvando al beneficio de comunidades.

En México, con el auge de las pequeñas y medianas empresas, las marcas colectivas representan un crecimiento económico multiplicado de la cadena de producción de sus productos, que tal vez si no se diera la difusión y protección quedarían a merced de la localidad, lo cual *per se* no es perjudicial, sin embargo para un desarrollo efectivo el poder comercializar un producto a distintos lugares les representa un beneficio.

Puede prestarse la confusión entre las marcas colectivas y las marcas de certificación, pero podemos decir que la diferencia entre una y otra será que en la primera sólo puede ser utilizada por un grupo específico de personas o empresas como los miembros de una asociación, mientras que la marca de certificación puede ser usada por toda persona física o moral que cumpla con las reglas establecidas por el titular de la marca.

2.2.6 MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y FAMOSAS

¿Qué elementos tienen de especial las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas? Generalmente comienzan como marcas comunes que luego debido a los esfuerzos de sus titulares, se posicionan en el gusto del público consumidor, por ende las mismas van adquiriendo fama y buen nombre. Una marca, si desea aspirar a tener este reconocimiento, deberá tener una intensa difusión entre los consumidores; aunado a esto, deberá haber una buena impresión sobre las cualidades de los productos o en su caso de los servicios.

Artículo 98 TER.- Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o

servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor. A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios por esta Ley.

La regla de especialidad de las marcas quiere decir que una marca que ampare ciertos productos o servicios de acuerdo a la clasificación internacional, sólo será conocida por el círculo comercial al que se aplique la marca, es decir, en el caso de servicios de telecomunicaciones la regla de especialidad nos marcará que solo el público consumidor encaminado a adquirir esos servicios serán los conocedores de la marca en cuestión. En una marca notoria pasa lo contrario que en las marcas convencionales, ya que a mayor conocimiento de la marca tendrá menos influencia la regla de especialidad, sin embargo no significa que rompa totalmente con la regla; en el caso de las marcas notoriamente conocidas a pesar de que es conocida, lo es para los productos que ampara.

Para entrar en mayores especificaciones es menester subrayar que existen otra categoría que son las marcas famosas, éstas si rompen con el principio de especialidad ya que son conocidas por el público consumidor en general sin importar si son sumamente conocedores de los productos que compran o de los servicios que gozan. En un sentido estricto debemos referirnos a lo que Magaña Rufino nos dice acerca de las diferencias entre marcas notoriamente conocidas y renombradas:

En sentido estricto se puede decir que la marca notoria y la marca renombrada se diferencian en que la marca notoria presupone la difusión en el círculo particular de los consumidores del pertinente género de productos o servicios mientras que la renombrada presupone la difusión entre el público en general. La marca renombrada es, pues una marca notoria elevada a una máxima postura conocida por el público en general y, que por ende llega a constituir el grado máximo de notoriedad.⁴⁸

Para que una marca notoria y una marca renombrada sean consideradas como tales será necesario, además del intenso conocimiento, que el titular de la

⁴⁸ MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Las marcas notoria y renombrada en el Derecho Internacional y Mexicano*, ed. Porrúa, México, 2010, pp. 10 y 11

marca acuda ante la oficina de registro de marcas, que en caso mexicano corresponde al IMPI, a solicitar la declaratoria de marca notoria o renombrada. Otro requisito es que la marca esté registrada y ampare los productos o servicios para los que se originó su notoriedad o fama. Una marca alcanza el nivel de notoriedad porque el público consumidor llega a asociar a la misma con una calidad superior a las que podrán ostentar otras marcas, entonces ese *goodwill* o prestigio será mayor. Sobre el trámite de declaratoria de marcas se requiere lo siguiente:

Artículo 98 TER-2.- Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante aportará los siguientes datos:

- I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.
- II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.
- III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.
- IV. La fecha de primer uso de la marca en México y, en su caso, en el extranjero.
- V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y, en su caso, en el extranjero.
- VI. Los canales de comercialización en México y, en su caso, en el extranjero.
- VII. Los medios de difusión de la marca en México y, en su caso, en el extranjero.
- VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y, en su caso, en el extranjero.
- IX. La inversión realizada durante los tres últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y, en su caso, en el extranjero.
- X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.
- XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos tres años.

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

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

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

En el caso de que existan marcas semejantes en grado de confusión la protección mayor se le dará a la marca que ostenta el mayor grado de conocimiento. Muchas veces, por el intenso conocimiento de que gozan las marcas notoriamente conocidas, estas pueden caer en una figura que se conoce como dilución de la marca, que no es otra cosa que la situación en la que una marca se convierte en un término genérico aplicado no solo a los productos que ampara una marca sino a los productos en general. En el mercado existen varios ejemplos de dilución de la marca como es el caso de los pañuelos Kleenex, que hoy día se suele usar como un término común a cualquier pañuelo desechable, sean o no de dicha marca. Será el titular el encargado de evitar que su marca pueda caer en este tipo de situaciones y así evitar a toda costa la dilución de su signo distintivo

Para entrar en materia es necesario estudiar cuáles son los supuestos en los que se otorgan los registros marcarios, esto para la protección legal y la certeza jurídica de los titulares y además poder garantizar de manera recíproca la protección a los consumidores y hasta de manera mesurada a los competidores. Para recordar un poco las funciones que cumplen las marcas en el comercio, no debemos olvidar que éstas están hechas para convivir en el mercado como a continuación se nos explica;

La marca actúa como mecanismo de diferenciación de los productos o servicios, el mecanismo cumplirá una doble función, por un lado es el medio que tiene el empresario para identificar en el mercado sus productos o servicios de los productos o servicios de los competidores; por otro lado, la marca es el medio que tienen los consumidores para identificar los productos o servicios que un determinado empresario ofrece en el mercado.⁴⁹

⁴⁹DE LA FUENTE GARCÍA, Elena, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid-Barcelona, 1999., p. 119, como podemos observar la doble función que hace

Una marca cumplirá sus funciones de manera eficaz en la medida que no existan mecanismos que las debiliten. En un inicio, un industrial o comerciante usaba la marca para distinguir ya fuera su producto o su lugar comercial que con el paso del tiempo iba consolidando y así su clientela lograba identificarlo. La situación actual apremia a que en las legislaciones los signos distintivos como en el caso de las marcas, cuenten con un sistema de registro.

El registro será el que les atribuirá el derecho exclusivo de uso de la marca a su titular, y en caso de que una tercera persona sin su permiso intente apoderarse de su signo para identificar sus productos, ya sea de manera idéntica o similar, el titular afectado podrá recurrir ante la justicia o la autoridad administrativa que gestione las marcas en su país, para hacer efectivo su derecho exclusivo y proteger así su marca.

Ahora bien, como ya atendimos en el párrafo anterior existen dos formas de adquisición del derecho exclusivo. La primera se denomina Sistema Declarativo que será mediante el uso, la cual se expresará a través de quién es el primero en hacer uso del signo marcario y por ende tener la posibilidad de que se le reconozca como titular desde el momento en que identifica sus productos o servicios con la marca; en el caso de los servicios se tomará en cuenta desde el momento en que identifica su local comercial o empresa con un rótulo como ejemplo. Este sistema se basa en la prioridad de uso, y son varios los países que lo adoptan, entre ellos África del Sur, Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Gran Bretaña, Irlanda y Mónaco.

En el sistema atributivo o sistema basado en la prioridad de registro o depósito, el derecho exclusivo sobre la marca se adquiere a través del registro marcario que dará certeza jurídica y la posibilidad de que el titular inicial de una marca se oponga que un tercero haga mal uso de ella o se aproveche de sus

referencia la autora involucra a empresario y consumidores, nosotros añadiremos una tercera persona involucrada que es el empresario competidor, que igualmente le interesa cómo su contraparte coloca y presenta su marca.

funciones. Las legislaciones que se acogen a este sistema son Francia, Alemania, Benelux, China, España, Grecia, Japón, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, Portugal y Rusia, y en varios de esos sistemas jurídicos se reconoce la protección de las marcas notoriamente conocidas que no han sido registradas o depositadas.

El sistema declarativo y el sistema atributivo no son sistemas que se opongan en su totalidad ya que puede darse el caso que converjan ambas situaciones, es decir en un inicio un comerciante, industrial, empresario, etcétera utiliza una marca para diferenciar sus productos de los competidores, sin embargo no cuenta con protección, sino que al momento de solicitar el registro de su marca ante la oficina correspondiente, podrá hacer una anotación de buena fe de la fecha de primer uso. A este sistema se le conocerá como sistema basado en la prioridad de registro, impugnable durante un plazo determinado, o sistema mixto, ya que si bien se realiza un registro al momento de hacer las declaraciones pertinentes, se hace la observación de la fecha de primer uso.

En nuestro sistema jurídico mexicano tendremos el sistema atributivo fundamentado en el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial que a la letra dice:

Artículo 87. Cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

Sin embargo en las solicitudes de registro de marca que se tramitan ante el IMPI, se deja por asentado que en determinada fecha se comenzó a utilizar la marca, o sea la fecha de primer uso. La finalidad es proteger la marca ante posibles eventualidades como pudieran ser, que se llegue a solicitar una declaración administrativa de nulidad o de caducidad, mismas que veremos en líneas más adelante.

Entendemos que uno de los fines que persigue el estado es la administración del patrimonio de una nación, como lo explica Márquez Gómez que, al conjunto de órganos conocidos de la administración pública se les asignará

una finalidad concreta para lograr el interés colectivo;⁵⁰ tenemos a la administración descentralizada como forma de organización y tendrá personalidad jurídica propia, esto es independiente a la del organismo principal, en el caso del IMPI, es descentralizado de la Secretaría de Economía. Otro elemento de la descentralización será el patrimonio propio, que en síntesis implica que el organismo funcionará con recursos propios, esto es que no tendrá que subordinarse al órgano centralizado, fundamento que encontraremos en la Ley orgánica de la Administración Pública Federal:

Artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o por decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

Tomando de referencia la página electrónica del Instituto, éste cuenta con la autoridad legal para administrar el sistema de Propiedad Industrial en nuestro país⁵¹, es por eso que en un breve repaso al reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sabemos que el dicho organismo cuenta con una Junta de Gobierno, una Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Coordinaciones Departamentales y un Órgano Interno de Control.⁵²

El Instituto es el encomendado para proteger la Propiedad Industrial en nuestro país a través de sus coordinaciones departamentales: otorgará patentes y otras invenciones, registrará marcas y nombres comerciales, publicará los avisos comerciales en la Gaceta Oficial, otorgará la declaratoria de notoriedad de una marca, renovará registros marcarios y otro dato muy importante, el Instituto cuenta con una Dirección de Protección a la Propiedad Intelectual, que puede atacar la validez de registros marcarios mediante procedimientos específicos. Así es como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorga derechos, pero también

⁵⁰ MÁRQUEZ GÓMEZ, Daniel, *Los procedimientos administrativos materialmente jurisdiccionales como medios de control en la administración pública*, UNAM, México, 2003, p. 41.

⁵¹ <https://www.gob.mx/imp/que-hacemos>, consulta de la página con fecha 4 de abril de 2019.

⁵² Para mayor información sobre la estructura orgánica del IMPI, se puede consultar el reglamento del Instituto.

puede anularlos a través de procedimientos formalmente administrativos y materialmente jurisdiccionales.

2.3 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Como ya apuntamos con anterioridad, la titularidad de una marca y la exclusividad para utilizarla se obtiene en México a través del registro. La marca puede haberse utilizado con antelación, sin embargo los derechos se conforman justamente a partir del registro y en ese momento el titular marcario podrá oponerse a que terceros utilicen su marca para aprovecharse del prestigio de la misma, eso es lo que la teoría nos expone, ya que es lógico pensar que un tercero solo tratará de aprovecharse del prestigio de una marca si esta tiene cierto renombre en el mercado, ya que no lo intentará con marcas que amparen productos mal posicionados o servicios que no tienen buena fama.

Ahora debemos indagar sobre la necesaria protección de las marcas desde el ámbito legal, sin embargo no debemos olvidar que las marcas se desenvuelven en un entorno de mercado, un entorno comercial y desde este punto de vista también podemos abordar la necesidad de que las marcas cuenten con una protección; uno y otro elementos, el jurídico y el comercial, se complementan. Desde el aspecto legal se protege la marca para evitar que un tercero de mala fe se aproveche del trabajo del legítimo titular, y así garantizar que los destinatarios que son los consumidores no caigan en error al momento de allegarse de un producto o de un servicio. Diego Di Fiori nos apoya con su tesis:

La regla de protección al público (compra lo que quiere de acuerdo con lo que conoce) y al propietario (su producto está protegido contra piratas y usurpadores). En este punto resalta los dos aspectos de la buena reputación del negocio: por un lado, el del propietario, y por otro la apreciación psicológica del público. El término “buena reputación” o “clientela ganada” captura la dualidad de la marca: como la buena reputación del propietario y la buena reputación en la mente del público. Uno de los aspectos está vinculado con el otro.⁵³

⁵³ DI FIORI, Diego, OP. CIT., p. 69

La relación que tienen los consumidores con la marca se da por el conocimiento que se tiene de los productos y los servicios que la misma ampara, y si el titular de la marca cuenta con un registro efectivo de la misma podrá defenderse de terceros a través los medios legales correspondientes. Es así que el derecho marcario se compondrá de dos elementos, del derecho exclusivo del titular al uso del signo y de la oposición que tendrá respecto a que terceros utilicen su marca.

2.3.1 ¿QUIÉNES INTERVIENEN EN EL REGISTRO DE MARCAS EN MÉXICO?

Para realizar un registro marcario en México interviene la persona interesada que será el titular marcario, y la oficina que se encargará de hacer el estudio para determinar si es registrable la marca que se presenta, en este caso el IMPI. En México, además de intervenir la parte interesada y la autoridad, hay un periodo que se conoce como oposición, en donde un tercero en caso de ver invadidos sus derechos respecto de su marca que cuenta con registro, puede intervenir para que la solicitud de registro de un signo, no llegue a tener protección por tratarse de una marca que invade sus derechos preadquiridos.

2.3.2 DERECHOS Y VENTAJAS DERIVADOS DEL REGISTRO

Uno de los derechos que tendrá el titular de la marca es exclusividad de uso del signo para diferenciar los productos o los servicios para los cuales se solicitó. Existen marcas comunitarias como es el caso europeo en donde se protege la marca en los países pertenecientes a la comunidad, su oficina común es la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior), con sede en Alicante España. Otro de los derechos que tendrá el titular, es conceder a terceros, mediante licencias de uso, la posibilidad de utilizar la marca para los productos y servicios que pidió la protección.

Con el registro y la publicación, en el caso mexicano en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el titular informa a terceros que tiene un derecho de Propiedad Industrial sobre la marca, al igual que cuando coloca el símbolo ®, la leyenda *Marca Registrada*, o las letras M.R. Con lo anterior envía un mensaje a

los competidores, los consumidores y público en general de que la marca se encuentra registrada.

Tener un registro marcario en el país de origen puede servir como base en otros países para solicitar el registro de marca a través del Sistema de Madrid. Sobre el principio de territorialidad en marcas, significa que la marca surte efectos legales de protección en el ámbito territorial donde se ha solicitado su registro ya sea nacional o regional de acuerdo a ciertas zonas como la marca comunitaria anteriormente señalada.

2.3.3 OBLIGACIONES DERIVADAS DEL REGISTRO

El titular de una marca tendrá de igual forma obligaciones una vez que consigue el registro, entre ellas: usar la marca tal y cual fue registrada para los productos o servicios que fueron elegidos, suele pasar que con el paso del tiempo en el caso de marcas que tienen diseños, se hacen modernizaciones en los colores o tipo de letra, en este caso será necesario un nuevo registro.

El titular de una marca tiene la obligación de evitar que su marca se transforme en genérica con base en el artículo 153 de la Ley y pierda así su atributo principal que es la distintividad, lo que atraería la cancelación del registro.

Otra obligación será pagar las tarifas de conservación de derechos, en nuestra legislación es cada diez años, en un periodo que comprende seis meses antes y seis meses después de la fecha en que se deba renovar el registro.

2.3.4 TRÁMITE DEL REGISTRO MARCARIO

Para realizar el registro de una marca, la oficina encargada en el IMPI, con base en su estatuto orgánico, será la Dirección Divisional de Marcas, que de acuerdo al artículo 17 fracción III del ordenamiento referido, establece como una de las competencias de dicha área “otorgar o negar los registros de marcas y avisos comerciales”.

De conformidad con la ley el titular de una marca que pretenda registrarla deberá llenar la solicitud con sus datos generales, como es nombre, nacionalidad y domicilio, especificando si es persona física o moral. En la solicitud se hará mención de qué tipo de signo se pretende registrar: publicación de nombre comercial; registro de aviso de nombre comercial; registro de marca; registro de marca colectiva; registro de marca de certificación. En caso de ser el registro de una marca de certificación señalar si se compone por una indicación geográfica.

La ley en su artículo 113 fracción III, sobre el registro de la marca establece que deberá mencionarse la fecha de primer uso de la marca o en su caso, la mención de que no se ha usado. Si no se llega a mencionar se entenderá que no se ha usado la marca. El reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial coadyuva con los requisitos ya que en su artículo 56 menciona:

Artículo 56. En la solicitud de registro de marca demás de los datos señalados en el artículo 113 de la Ley, deberá indicarse:

- I. Cuando se conozca, el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la clasificación establecida en este Reglamento;
- II. Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva;
- III. Un ejemplar de la marca adherido a la solicitud, en su caso; y
- IV. Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionadas con la marca, siempre y cuando se haya señalado fecha de primer uso.

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

Las marcas nominativas o avisos comerciales sólo podrán conformarse de letras o palabras compuestas con el alfabeto romano, número arábigos occidentales, así como de aquellos signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura. Se entenderá que el solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra.

Debemos estar atentos a que la redacción del artículo antes citado obedece a la situación que se tenía en materia de marcas antes de la reforma de fondo que incluye las marcas no tradicionales (olfativas, sonoras, hologramas, imagen

comercial) y que se espera que pronto haya la modificación pertinente al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Otro punto a resaltar es que para acceder al registro de una marca es necesario realizar un pago correspondiente, que abarca el estudio de la solicitud hasta que se expide el título de marca, cuyas tarifas las determina el Instituto por conducto de su Junta de Gobierno; si llegase a faltar el pago se requerirá al solicitante para que subsane la falla, sin embargo en la práctica, cuando una persona acude a ventanilla sin el pago, el funcionario enseguida se lo hará notar.

La ley hace mención al derecho de prioridad en su artículo 117 ya que cuando se solicite registro de marca en México y se haya realizado con anterioridad en el extranjero se apegará a los plazos que determinen los Tratados Internacionales o en su defecto, dentro de los seis meses siguientes. Este principio se encuentra fundamentado en el Convenio de París que protege a la Propiedad Industrial, dicho convenio es un tratado-ley y en cada uno de los países que lo conforman opera como una ley y por ende es de aplicación obligatoria; recordemos que en nuestra carta magna los Tratados Internacionales que México suscriba junto con la misma Constitución y las Leyes del Congreso de la Unión serán Ley suprema de la unión, de ahí se fundamenta que este tratado sea obligatorio.

México pasó a formar parte de dicho Convenio con fecha 7 de septiembre de 1903, y en dicho documento se contempla el derecho de prioridad que consiste básicamente en que un miembro de la unión que haya realizado el depósito regular de una marca en alguno de los países de la Unión, goce de un derecho de prioridad de seis meses para efectuar el depósito de dicha marca en alguno de los países pertenecientes al Convenio.

Si se presenta la solicitud a través de mandatario, dependerá de qué tipo de solicitud; en el caso de solicitud de registro de signos distintivos, si se va a representar a una persona física, el apoderado es el que firma la solicitud, ya que se presume la buena fe en este tipo de actos. Con base en el artículo 181 de la

LPI la formalidad que exige para representación se da en diferentes supuestos, como lo explica Jalife Daher⁵⁴ :

- a) Representación de persona física: La formalidad es a través de carta poder simple suscrita ante dos testigos, el artículo no especifica mayor requisito, sin embargo el reglamento de la Ley establece que para los testigos además de su firma y nombre deberá de incluirse domicilio (art. 16 frac I).
- b) Representación de persona morales en registros e inscripciones: de igual manera en trámite de solicitudes de patentes o inscripción de licencias o transmisiones se hace a través de carta poder simple firmada ante dos testigos, con nombre y domicilio, sin embargo por tratarse de persona moral la persona que otorgue poder deberá tener las facultades para ello, y citar el instrumento notarial dónde conste.
- c) Representación de personas morales mexicanas en procedimientos contenciosos: la formalidad para esta representación puede ser carta poder ratificada ante Notario Público o Corredor Público y.
- d) Representación de personas morales extranjeras en procedimientos contenciosos: como hace mención la propia Ley el poder se debe otorgar ante fedatario público del país de origen y legalice en el Consulado Mexicano, o si es parte de la Apostilla de la Haya como lo es México apostillando el documento dónde se acredite la personalidad.

Lo anterior, se encuentra sustentado en el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial que a la letra dice:

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

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

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

⁵⁴ JALIFE, Daher Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Porrúa, 2013, pp 496-498

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

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

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

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.

Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial; sus renovaciones; inscripciones de licencias de uso o transmisiones; cambio de domicilio del solicitante o titular, o cambio de ubicación del establecimiento, bastará que en la solicitud el mandatario manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde su inicio hasta su conclusión.

Si con posterioridad a la presentación de la solicitud interviene un nuevo mandatario, éste deberá acreditar la personalidad que ostenta en los términos del presente artículo.

Debe considerarse además el Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación data del 9 de agosto de 2004, y en cuyo artículo tercero se establece que las solicitudes deberán presentarse de acuerdo a lo establecido por la ley, los tratados internacionales, el reglamento, los acuerdos expedidos por el Director General y las demás disposiciones que resulten aplicables, como es el caso de las fases contenciosas como es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En el orden de ideas de manera sistemática se enumeraran los pasos para presentar la solicitud de marca de tradicional:

1. La solicitud debe contener los generales del solicitante es decir, nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico. Nombre del solicitante o en su caso del mandatario, apoderado legal, así como el instrumento que lo acredite, ya sea carta poder, por supuesto con la firma autógrafa.
2. Domicilio para oír y recibir notificación, debemos recordar que por el principio de territorialidad de las marcas el domicilio debe ser dentro de territorio nacional. Cuando ocurra cualquier caso de cambio de domicilio el titular está obligado a darle parte al Instituto para otorgar mejor certeza jurídica en el caso de las notificaciones por domicilio.
3. La representación del signo que constituya marca, fracción reformada para estar acorde a la inclusión de marcas no tradicionales, debido por ejemplo a que las marcas olfativas se representan con una descripción del "olor" que se pretende registrar.
4. La fecha de primer uso, cuando se declara esta fecha de primer uso.
5. Se deben mencionar los servicios o los productos específicos aplicables al signo distintivo, utilizando la Clasificación Internacional de Niza que actualmente tiene contemplados 34 rubros para productos y 11 para servicios.
6. La solicitud deberá estar acompañada por el comprobante de pago de la tarifa de los servicios que IMPI prestará, en este caso como es el Registro de marca.
7. Cuando la marca que se solicita sea a nombre de dos o más personas, junto con la solicitud se presentará las reglas sobre el uso, la manera en cómo se van a licenciar o transmitir los derechos, que así convengan los solicitantes.
8. Y el documento donde se acredite su derecho de prioridad en caso de tratarse de marcas que se haya otorgado registro previo en otro país.

Todo lo anterior deberá ser presentado en el idioma español, o en su caso con la traducción del idioma original al español, con base en el artículo 5 fracción VII del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial; recibida la solicitud el Instituto debe proceder a la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial a más tardar diez días hábiles siguientes a la recepción.

La publicación tiene varios efectos entre ellos la posibilidad de que terceros vigilen si la marca que se pretende registrar no invade derechos protegidos y si es el caso puedan oponerse mediante el procedimiento de oposición de marcas que estudiaremos más adelante.

El Instituto, una vez que se recibe la solicitud, actuará con base en el artículo 7 del Reglamento de la Ley que a continuación se reproduce:

- I. Verificará que se acompañen los documentos y objetos que en las misma se listen y hará las anotaciones correspondientes
- II. Anotará en cada uno de los ejemplares, empleando los medios que estime convenientes:
 - a) La fecha y hora de recepción;
 - b) El número progresivo de recepción que les corresponda;
 - c) En su caso, el número de expediente en trámite que les asigne tratándose de solicitudes, y
 - d) La fecha y hora de presentación, cuando la solicitud cumpla con lo dispuesto en los artículos 38 Bis y 122 de la Ley, y 38 de este Reglamento, y
- III. Devolverá a los solicitantes o promoventes un ejemplar sellado de las mismas con los anexos que sean susceptibles de devolución, una vez hechas las anotaciones que procedan.

2.3.5 EXAMEN DE FORMA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS

Los solicitantes deberán utilizar los formatos oficiales que el Instituto expide a través de su página en internet, mismo que contienen una guía para su llenado y en su caso coadyuvará si al solicitante le faltare un requisito en su solicitud, en los

plazos establecidos que marca la Ley, dando un plazo hasta de dos meses para subsanar dichos errores. Después de la publicación en Gaceta el Instituto procederá a hacer el examen de forma para verificar que la misma cumpla con los requisitos.

Lo que se logra con este primer análisis es efectuar el examen de admisibilidad y de forma, se otorga una fecha de presentación a la solicitud de la marca, y con base en el examen de forma se procederá a realizar el examen de fondo de la solicitud como lo indica la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 122 y el artículo 22 del Acuerdo por el que se establecen criterios para la resolución de diversos trámites ante el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

2.3.6 EXAMEN DE FONDO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS

Una vez concluido el examen de forma y no existiendo alguna situación que desahogar, se procederá a efectuar el examen de fondo con base en el artículo 122 de la Ley, donde se establece que en esta etapa se verificará si la marca puede registrarse conforme a los términos de la Ley.

De inicio tenemos que pueden constituir marca los siguientes signos, que con base en el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial serán:

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

Anteriormente a la reforma, en nuestra legislación el solicitante debía tener en cuenta que solamente las denominaciones o figuras visibles podían constituir marcas. Ahora los hologramas o las figuras dinámicas sí pueden registrarse, además debemos de recordar que el elemento primordial en una marca es la distintividad.

II. Las formas tridimensionales;

Puede constituir una marca esas formas tridimensionales que no constituyan el envase común o que necesariamente se requiera para contener al mismo producto, siempre que sea suficientemente distintivo. Se aplica ya sea a envases, etiquetas o envoltorios, y a nuestro parecer van más aplicadas a marcas para productos que para servicios.

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

Los nombres comerciales entendidos para los establecimientos comerciales, en algún momento pueden constituir marca para servicios y en dado caso para productos. Las personas jurídicas, en particular las sociedades mercantiles, es un nombre constituido ya sea por una razón social que se forma por el nombre de uno o varios socios (Sociedad en Nombre Colectivo y Sociedad en Comandita Simple), por una denominación social, la cual se puede formar libremente (Sociedades Anónimas y Sociedades Cooperativas) o por último existen sociedades que pueden optar por el empleo de una denominación o razón social,⁵⁵ las cuales podrán constituir marcas sin tener más impedimento que cualquiera que marque el artículo 90 de la Ley.

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

La permisión de este apartado va dirigido a los nombres de personas físicas, entendido que un nombre es un atributo de la personalidad, sin embargo la fracción hace énfasis en cuanto a la prohibición al mencionar que siempre que no se confunda con otra marca registrada o un nombre comercial publicado; igual debemos considerar que no se invadan derechos previos como es el caso de los derechos de autor.

⁵⁵ NAVA NEGRETE, Justo, Op Cit., p. 345.

En este caso en la solicitud se deberá acompañar la autorización de la persona cuyo nombre propio se solicite a registro. Sucede mucho en el caso de diseñadores de ropa, quienes suelen utilizar su nombre para sus tiendas y la ropa que venden al público sólo para ejemplificar.

V. Los sonidos;

Los sonidos ya son permitidos en nuestra legislación como signo distintivo susceptible a registro. La forma de representación de marcas sonoras se han expuesto en diferentes legislaciones, más adelante estudiaremos las directrices de registro, como tema de este trabajo de investigación.

VI. Los olores;

Al igual que los sonidos, los olores se pueden registrar, sin embargo es tema de un estudio más detallado debido a la complejidad que representa debido a que se hace con una descripción.

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, distinguen productos o servicios en el mercado, y

Sobre ésta modalidad de registro tenemos la imagen comercial, en nuestro país en meses anteriores ya se permite solicitarlo, y actualmente ya existen estos elementos en proceso de registro.

VIII. La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo.

Sobre esta fracción, la Ley se mantiene como anteriormente se aceptaban las marcas, es decir, la combinación de letras con dibujos, es decir, las marcas mixtas, en este paradigma no entran la combinación de sonidos con olores simplemente por qué no es posible realizarlos.

Los anteriores, son los supuestos en los que se pueden constituir signos en marcas, a continuación estudiaremos cuales son los signos que no podrán constituir marca de acuerdo a la Ley. Con base en el artículo 90 de la Ley en la materia éstos son los supuestos:

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;

Sobre este punto Nava Negrete señala, haciendo referencia a André Bertrand, abogado francés experto en la materia, que carecen de capacidad o eficacia distintiva las denominaciones genéricas o usuales de los productos o servicios, cuya ilegitimidad e ineficacia para constituir válidamente signos marcarios es manifiesta, en virtud de que pertenecen al patrimonio lingüístico o común, y por lo tanto pueden ser empleadas libremente por cualquiera, sin que exista la posibilidad jurídica de que se conceda su exclusividad o monopolio a una persona determinada⁵⁶, y añadido con la finalidad de evitar prácticas monopólicas en el uso de una denominación al alcance de cualquiera. Es decir, una persona no podrá apropiarse de una palabra necesaria para sus competidores precisamente porque esto conllevaría a un bloqueo para muchos y un beneficio ilimitado para uno.

Lo que en este artículo se consideran como causas de denegación del registro marcario, incluye la hipótesis de los nombres técnicos o de uso común y es así que, un término de carácter técnico será aquel que se utilice por personas que tienen un conocimiento especializado y es el tecnicismo que aplican de uso común, sin embargo para poder hacer uso de ese tecnicismo se requiere que el mismo esté libre. Es por ello, que si se llegase a configurar en una marca, no se tendría un uso libre por parte de los competidores. Como

⁵⁶ Cfr. Nava Negrete, op. Cit., p. 413

ejemplo los productos de la rama farmacéutica, eléctrica, motriz y demás que tengan una aplicación técnica.

Cuando hablamos de uso común no podemos soslayar aquellas expresiones que son necesarias para referirse a ciertos productos o servicios como ejemplo tratar de registrar la denominación “Café” para proteger productos sucedáneos del café clase 30, en un casi así la solicitud sería negada, ya que es una palabra que los competidores necesariamente utilizarán, para hacer publicidad y otras prácticas que no sean monopólicas como es el caso del registro de una marca.

En seguida el artículo menciona sobre las palabras que se hayan convertido en el designación usual o genérica dentro del comercio, sobre ese aspecto nos remite a una figura dentro del derecho marcario que acarrea la cancelación del registro en México y es causa de caducidad en España o en la marca comunitaria. En nuestra ley está contemplada en el artículo 153 como causa de cancelación de la marca y nos referimos a la dilución de una marca, que es la situación antes referida de tolerancia de un titular marcario en permitir que su marca se transforme en una denominación genérica de los productos o servicios para los cuales registró su marca, lo que acarrea que la misma haya perdido su elemento primordial que es la distintividad. Casos de ejemplo tenemos muchos en el mercado, como la marca Rímel, y su titular la empresa COTY DEUTSCHLAND GMBH, permitió a tal grado que su marca se volviera de uso común para todos los productos de máscara para pestañas, que actualmente a pesar de contar con el registro marcario en México, muchas más empresas ocupan en sus productos de máscara de pestañas la palabra Rímel.⁵⁷ Corresponde pues al titular de la marca cuidar que no caiga la misma en esta situación de dilución, entre otras cosas haciendo una campaña publicitaria fuerte para mantener la distintividad.

⁵⁷ Para más referencias de marcas diluidas <http://www.pymempresario.com/2013/11/la-dilucion-una-lenta-muerte-para-tu-marca/>

II. Las formas tridimensionales que sean de dominio público o que se haya 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;

Formas tridimensionales que sean del dominio público, como ejemplo la obra de Rodin “El beso”, están en el dominio público, y suponiendo que una persona utilizara la obra para contener perfume y la quisiera presentar para registro de marca tridimensional, no le sería otorgado el registro respectivo ya que la obra está en el dominio público y una persona no podría utilizarla como ventaja competitiva.

Dominio público representa un bien para la colectividad, otro ejemplo sería un monumento histórico, como el monumento a la Revolución si se quisiera utilizar con distintivo para una botella de tequila para amparar productos de la clase 33 del nomenclátor internacional, de igual manera no se podría utilizar como marca.

Al respecto tenemos la resolución del caso “Cerveza Cusqueña”:⁵⁸ como sabrán, la doctrina y la jurisprudencia han mencionado que las botellas constituyen el envase de uso común para alimentos y bebidas y cuando éstos pretenden ser protegidos por marcas el análisis de viabilidad debe ser más riguroso.

La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI⁵⁹ determinó en el caso de la marca tridimensional de la cerveza Cusqueña (cerveza de origen Peruano, específicamente de la ciudad del Cusco), fue muy riguroso ya que se argumentó que de configurarse el registro de la marca tridimensional (en este

⁵⁸ Resolución de la Comunidad Andina proceso 82-IP-2000, en ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, *Estudios de Derecho industrial y derecho de autor*, ed. Temis, 2009, pp 289- 290.

⁵⁹ INDECOPI es un Organismo Público del Perú encargado de la protección de los Derechos de los Consumidores a través de la cultura de la competencia leal y honesta. Resguarda todas las figuras de Propiedad Intelectual; Derechos de Autor, Patentes, Signos Distintivos y Biotecnología.

caso la botella) se estaría bloqueando a los competidores para que pudieran hacer uso libre de un envase convencional, ya que determinó que el envase de la cerveza carecía de toda distintividad, dado que cuando se hizo el análisis y se presentó la botella con otros productos de competidores, específicamente de cerveza, era difícil identificar cuál pertenecía a cada uno.

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

Ya es posible el registro de hologramas en México, anteriormente en nuestra práctica se hacían varios registros del signo en representaciones de diferentes cuadros, con el fin de poder realizar el registro. La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) ha hecho estudio sobre las marcas no tradicionales. En el caso de las marcas dinámicas es común encontrarlas en el cine, como es el caso del logotipo de la 20th Century Fox Film Corporation, que es una marca registrada (USPTO 1.928.424) en los Estados Unidos de América.⁶⁰ La prohibición en México .

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

En este apartado se hace referencia a la descriptividad, de los signos en su aspecto más amplio, ya sea de formas tridimensionales, de dibujos, denominaciones, hasta llegar con la incorporación de marcas no tradicionales a los olores y sonidos; como ejemplo en relación a los signos distintivos tridimensionales tenemos que un titular pretende registrar una caja en forma de zapato para contener calzado, sería una prohibición debido a que es descriptivo de los productos que comercializa.

⁶⁰ http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html

En el caso de las palabras descriptivas tenemos un caso real de denegación de marca, en Argentina se negó el registro marcario “Enfriadora” para heladeras y aires acondicionados, “Cremosa” para leche y “seco” para vinos, ya que son descriptivas de alguna de las características de los productos. En el caso de servicios en Francia se negó el registro de la marca “Téléréglements” para servicios bancarios accesibles por telemática.

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

Esta prohibición tiene su razón de ser obvia, ya que apropiarse de colores impiden simplemente la creación de nuevas marcas, sin embargo si esos colores tienen elementos que los complementen si podrán ser registrables, como ejemplo tenemos a la cartera de marcas de Louis Vuitton⁶¹, que tiene el registro de la siguiente marca



En la imagen se aprecian dos colores que para efectos de nuestra explicación omitiremos decir con exactitud cuáles son. Louis Vuitton tiene como registro de marcas esta combinación de colores para amparar productos de las clases 18 y 25, la marca como se aprecia en la imagen además de tener combinación de dos colores, tiene figuras geométricas, entonces esta marca en su conjunto ha sido registrada en México y está vigente en la actualidad.

⁶¹http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/SQ0dO0K%7CcUHMMbDvCXpPkQ

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

Básicamente esta prohibición versa primero sobre esas marcas que hacen una traducción de una palabra para poder registrar y tener el uso exclusivo. Supongamos que una persona pretende registrar WhiteMilk para productos lácteos, en nuestro idioma la traducción sería leche blanca: además de haber hecho una traducción la marca sería descriptiva.

Igualmente aplica a las traducciones hechas a diversos idiomas, que si bien en nuestro país la lengua materna es el español y puede ser el caso de que no se sepa que significa una palabra extranjera, el titular no podrá apropiarse de una denominación que puede ser genérica para sus competidores. Igualmente hay prohibición en marcas que utilicen una variación ortográfica caprichosa y que sean descriptivas, ya que en la misma línea que el autor francés Bertrand André, que considera que variar la ortografía de una denominación descriptiva o usual para los competidores, para así darle un carácter distintivo, no es posible ya que aunque el término se modifique sigue siendo una palabra habitual, ya que al momento de analizar descriptividad la marca se analiza como un todo fonéticamente.

Sobre la construcción artificial de palabras, pueden ser yuxtaposición de dos palabras para crear una y así pretender el registro sin embargo cuando se haga un análisis de la marca, tal combinación podría llegar a evocar o ser descriptiva de sus productos o servicios.

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 signo de instrumentos internacionales, organizaciones internacionales, gubernamentales, no

gubernamentales o cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los mismos;

La razón de esta prohibición en la legislación mexicana, encuentra su apoyo en algunos tratados internacionales que sobre la misma línea se encuentran. Estos signos por su naturaleza y finalidad están fuera de cualquier especulación comercial, y son utilizados para actividades propias de un estado u organización, por lo que sería contrario a su misma creación que una persona pretendiera apropiarse del signo, y en sendas legislaciones se encuentra la prohibición de que un tercero utilice el signo para otros fines a los que la ley establezca.

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;

Esta fracción va en el mismo sentido del análisis anterior. Debemos mencionar también que si se utilizaran como marca signos oficiales, tal hipótesis traería con ello confusión al público consumidor, que podría llegar a pensar que los productos o servicios que adquiere pertenecen a algún organismo público, razón válida, entre otras, por las cuales no se pondrán registrar como marca.

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;

Los signos que se usan en este tipo de eventos son distintivos solo del evento en particular, no tienen carácter distintivo y al igual que las dos últimas prohibiciones causan confusión al público ya que creerían que es una marca patrocinada por el evento en cuestión.

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.

Pretender registrar como marca alguno de los elementos que menciona la citada fracción, trae consigo la denegación del registro por poder inducir a confusión o error en cuanto el origen de los productos o servicios. Por ejemplo, si a un producto de dulce de leche o mejor conocido como cajeta se le tratara de registrar con el nombre de "Celayense", gentilicio del municipio de Celaya en Guanajuato, lugar famoso por su producción de este dulce elaborado con leche de cabra, y si el producto se elaborara en Yucatán con leche de vaca y sin la forma tradicional de hacer cajeta, no sé podría registrar ya que el producto no es de la región, lo cual generaría confusión o error al consumidor, por lo que se denegaría la solicitud de marca.

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;

En el primer capítulo estudiamos las distintas figuras de la Propiedad Intelectual y entre ellas las indicaciones geográficas. También a las denominaciones de origen como parte de las indicaciones geográficas. En este orden de ideas sería improcedente registrar como marca, una denominación de origen, ya que ella trae aparejado una serie de elementos que hacen únicos a los productos, como el clima, el suelo, la época de producción, la forma en cómo se

elaboran los productos, lo que le da su calidad y su fama al público consumidor que cuando busca un producto con denominación de origen sabe que estará consumiendo una cierta calidad. Bajo el anterior argumento no es posible que se registre una marca con algún termino que aluda una denominación de origen reconocida, ya que traería consigo confusión al público consumidor y recordemos que respecto de las denominaciones de origen el titular es el Estado mexicano.

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;

Esta prohibición se refiere a lugares de particulares que pueden ser usados para distinguir productos, por ejemplo tenemos la casa de un ex presidente que se hizo muy famosa llamada "Casa de la colina del perro" imaginemos que sea utilizada para distinguir servicios de la clase 43 restaurantes, puede causar confusión al consumidor que puede creer que existe alguna relación con la famosa casa antes mencionada.

Otro ejemplo podría ser la famosa casa de un capo colombiano "Hacienda Nápoles" que sea utilizada para bebidas alcohólicas y debido a la fama del lugar se relacione el producto con el sitio.

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;

Esta prohibición va ligada a los derechos de la personalidad y los derechos a la propia imagen, los primeros contemplados en la legislación civil y los segundos al Derecho de Autor, ya que bajo la existencia de un derecho reconocido por estas figuras, un titular marcario no puede registrar un signo que tenga la protección de estos derechos a menos que cuente con el consentimiento expreso de la persona o en su caso de sus causahabientes.

De igual manera como se mencionó en párrafos anteriores, en el caso de que alguien pretendiera registrar como marca el nombre y apellido de otra persona, la solicitud tendrá que ir acompañada con la autorización de dicha persona para poder configurar una marca.

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

Lo anterior se justifica en tanto que dichos casos se encuentran protegidos en México bajo un derecho sui generis, denominado Reservas de Derechos al Uso exclusivo, figura de Derechos de Autor y que se registran ante INDAUTOR, que

son similares en cuanto a su estructura y contenido a las marcas. Estos títulos de obras intelectuales, periódicas, elementos de personajes ficticios o nombres de grupos artísticos, podrán constituir marca si el titular de la reserva del derecho lo autoriza, o en su caso si el mismo titular de la reserva pretende registrar como marca su título, para así tener doble protección, pues no hay ninguna prohibición que así lo disponga

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;

Este supuesto va muy de la mano de la publicidad engañosa y la forma en que se presenta el producto. Los anuncios publicitarios suelen añadir una connotación unas veces exagerada, con tal de que el consumidor adquiera el producto. En el mismo etiquetado de un producto puede haber falsa indicación de las cualidades. Hoy día con las compras cada vez mayores por internet se pueden dar los casos de que se adquiera un producto con diferentes cualidades.

En el caso de los servicios también se puede caer en publicidad engañosa: más por menos. En este caso en nuestro país contamos con una Ley de Protección al Consumidor que es la que regulara en lo particular estas prácticas indebidas en el ámbito del comercio.

XV bis. Derogado. El anterior artículo se derogó el cual decía lo siguiente: **Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.**

XVI. 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;**

Sobre esta prohibición para registrar marcas, debemos remitirnos a la particular naturaleza de las marcas notoriamente conocidas y famosas. Ya analizada una marca, la misma adquiere renombre o notoriedad a causa de un gran conocimiento entre el público consumidor, rompiendo así la regla de territorialidad en el caso de las marcas notoriamente conocidas y el principio de especialidad en el caso de las marcas famosas. Este conocimiento existe porque el titular ha hecho todo un manejo de la publicidad, marketing, buena imagen o *good will* de la marca creando así una atmósfera de bienestar y buena evocación de sus productos o servicios. Entonces es a raíz de esto se da la prohibición para que un tercero trate de beneficiarse de todo el trabajo que ha hecho el titular de una marca notoria o renombrada, lo cual significa años de trabajo, búsqueda en el mercado, tiempo y por supuesto dinero.

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;

Hemos mencionado que la marca famosa quiebra la regla de especialidad y por ende todo público la conoce y cuenta con la aceptación ligada a una buena reputación, por ende se negará el registro de signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca famosa.

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;

Nuestra investigación se centra en el estudio de semejanza entre dos marcas. Una persona que esté interesada en registrar una marca cuenta con una herramienta bastante útil que es la base de datos de marcas registradas de IMPI para realizar una búsqueda de antecedentes de marcas y tener así certeza de que no invadirá derecho de terceros.

Un apoyo que consideramos interesante en nuestro sistema marcario es el sistema de oposición que coadyuva con la autoridad a que se evite que se registren marcas que invaden derechos de registros en trámite o de marcas ya registradas y vigentes.

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;

El nombre comercial es una figura que en la práctica no suele usarse demasiado ya que está condicionada a una determinada zona geográfica y en determinado caso que se quiera demostrar en uso del nombre comercial se tendría que hacer a través de un fe de hechos, que en ocasiones resulta más onerosa que un registro de marca.

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;

Ésta prohibición va en el mismo sentido de las anteriores, enfocada en evitar la semejanza en grado de confusión ahora aplicado a nombres de personas físicas.

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

En nuestro primer capítulo estudiamos las figuras de las variedades vegetales. El obtentor de una variedad vegetal llamara a su cultivo de alguna forma para poderlo distinguir. Quedo prohibido con forme a esta fracción pretender registrar un signo que reproduzca o imite los elementos que hagan referencia a una variedad vegetal si ésta se encuentra protegida.

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.

La escala de valores en una sociedad se mide de manera diferente de acuerdo a sus usos y costumbres. En México se han denegado marcas por ser contrarias a las buenas costumbres, como ejemplo tenemos marcas que contienen en su denominación palabras que se utilizan para insultar. Es una apreciación meramente subjetiva del examinador que en algún momento puede ser recurrida ante la autoridad o los tribunales.

2.3.7 LA IMPORTANCIA DE UNA BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES DE MARCAS

Siguiendo el orden de ideas respecto la búsqueda de anterioridades a que el artículo 122 hace alusión, dicha figura consiste en que el Instituto realizará una investigación para saber si existen registros anteriores a los de la marca que se pretenda registrar y que por lo tanto esta última pudiera invadir derechos o producir confusión al consumidor por ser idéntica o semejante en grado de confusión.

Esta búsqueda la tendría que realizar el solicitante que pretende registrar su marca, pues así evitaría erogar los gastos que representa poner en circulación el producto que su marca va a amparar o invertir en la promoción de los servicios. Es por ello que la búsqueda de anterioridades se tendría que hacer minuciosamente por quien pretende constituir derechos de marca, previo a la presentación de la solicitud. Como menciona Justo Nava Negrete en su tratado de derecho de marcas;

Una vez que se ha elegido un signo como marca, es preciso investigar si ella satisface bien el principio de novedad (o disponibilidad); para tal efecto es necesario y aconsejable efectuar una investigación de anterioridades. **La seguridad y garantía por una parte, y la posibilidad de evitar riesgos serios de carácter económico**, por otra, traen consigo dicha medida previa que toda persona física o jurídica puede adoptar una vez de elegido el signo marcario, con el objeto primordial de cerciorarse o verificar su carácter de novedad en relación

con otras marcas ya registradas dentro de la clase según se solicite.⁶² (Lo subrayado es nuestro).

La búsqueda de anterioridades podrá realizarse previo a la solicitud de marca por el titular interesado, ya que le da mayor margen de decisión y evita invadir derechos de marcas registradas. Además por Ley también debe realizarla el Instituto en la fase de estudio de fondo de la solicitud de registro.

Previo a todo se presupone que correspondería al titular de la marca que se pretende registrar realizar un examen minucioso de búsqueda de anterioridades, para así tener la certeza de que la marca que pretende registrar en un futuro no tendrá que enfrentarse a largos procesos por haber invadido derechos pre constituidos, y así perder el registro, el tiempo que invirtió para dar a conocer su marca así como el dinero invertido en ello.

El artículo 19 del Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en concordancia con el artículo 122 de la Ley de la materia, otorgan un plazo de tres meses contados a partir de la aprobación del examen de forma para comunicar al solicitante de los impedimentos sobre el registro o la existencia de las anterioridades relatadas con antelación, o en su caso si versan sobre la documentación presentada en el supuesto de que no se cumplieran con los requisitos legales o reglamentarios, para que así el solicitante manifieste lo que a su derecho convenga garantizando así la autoridad su derecho de audiencia.

En caso de existir un requerimiento de la autoridad al solicitante ésta, podrá ser respondida por el solicitante en un plazo de dos meses contados a partir de que se notifique, y tiene un plazo adicional de dos meses para dar contestación. El Instituto tendrá que responder al solicitante por escrito si su solicitud tiene o no procedencia, con base en el artículo 125 de la LPI.

Existe un supuesto establecido en el artículo 124 de la Ley de la Propiedad Industrial el cual establece que en caso de existir marcas idénticas o semejantes

⁶² Ibídem, p. 330

en grado de confusión previamente registradas y que tengan un procedimiento en trámite ya sea de nulidad, caducidad o cancelación, el registro se suspenderá en tanto no se resuelva la situación de las marcas sujetas a procedimiento.

Una vez que el Instituto haya desahogado los requerimientos y considere que no existe impedimento para la conclusión del trámite y del estudio de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá un título de registro de marca, que con base en el artículo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial contendrá:

- I. Número de registro de la marca
- II. El signo que constituye la marca
- III. Productos o servicios a los que se aplicará la marca
- IV. Nombre y domicilio del titular
- V. Ubicación del establecimiento, en su caso
- VI. Fechas de presentación de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso, y de expedición y
- VII. Vigencia

La publicación del otorgamiento de un nuevo registro marcario se hará a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial, momento a partir del cual el registro surtirá efectos frente a terceras personas.

Con base en el artículo 131 de la Ley el titular de una marca podrá utilizar en su signo la leyenda "Marca Registrada", "Marca Colectiva Registrada", "Marca de Certificación" las siglas M.R o el símbolo ®, los cuales se utilizarán en los productos o servicios para los cuales la marca se registró.

2.3.8 SOBRE LA DURACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS MARCAS.

Cada legislación determina el periodo que durará el registro de una marca, que puede variar desde los siete años hasta periodos que abarcan los veinte años, con renovaciones por el mismo tiempo; el derecho marcario tiene esta peculiaridad que otros derechos de Propiedad Intelectual no lo tienen, la renovación ya que

mientras el titular de la marca realice las renovaciones y utilice la marca, ésta puede tener una vida sumamente extensa.

La marca es una figura que abre las puertas a la internacionalización por los fenómenos cada vez más evidentes de aperturas de mercados, de modo que en algunas partes hay reglas de unificación y armonización. Como ejemplo en la Unión Europea cuenta con la OAMI (por sus siglas en español) Oficina de Armonización del Mercado Interior, en donde la duración del registro es por diez años prorrogables por el mismo tiempo.

La vigencia del Registro Marcario en México será de 10 años contados a partir de la presentación de la solicitud.

A continuación dedicaremos un apartado para explicar cómo se clasifican los productos y los servicios ya que las marcas tienen una sistematización, lo cual facilitan el trabajo de búsqueda y también sirve para identificar si existen marcas semejantes que amparen mismo o similares productos o servicios.

2.3.9 CLASIFICACIÓN DE NIZA

De conformidad con el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que se relaciona con el artículo 93 de la Ley en la materia, la clasificación de productos y servicios será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de marcas vigente establecida en virtud del Arreglo de Niza.

Este Arreglo es un convenio internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO (por sus siglas en inglés World Intellectual Property Organization), el cual cuenta con 83 estados firmantes y cuya última edición, la décima, contiene una lista de 45 clases, que corresponden 34 para los productos y 11 para los servicios. Una lista complementaria de productos y servicios el cual consta de aproximadamente 20 000 capítulos.

La practicidad de la clasificación radica en el alcance que le conceda cada país, por ejemplo un país firmante del arreglo puede tener internamente una

clasificación nacional, pues el arreglo no lo impide, sin embargo la necesidad de aplicar el Arreglo de manera principal o de manera auxiliar se deberá anotar en las publicaciones oficiales de los registros de marcas con el número de clases de la clasificación internacional a que pertenezcan los productos o servicios.

Los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de marca deberá atender las siguientes reglas: los productos y servicios solo deberán especificarse cuando pertenezcan a una misma clase, deberá indicarse los productos y servicios con que aparecen en la lista alfabética de la clasificación y las reglas de aplicación de la misma publicadas en la gaceta.

La ley también especifica que en el caso de que el solicitante después de haber presentado la solicitud deseara aumentar las clases para las cuales protegió su producto o servicio, sustituir o cambiar el producto o servicio señalado en la solicitud, lo anterior no sería posible y tendría que sujetarse a un nuevo trámite y pagar las tarifas como si fuese una nueva solicitud.

Es importante señalar que además de servir como orden al Sistema de Marcas, es una base de datos muy útil para que en los países que utilicen la Clasificación, sus usuarios hagan una búsqueda de antecedentes. También servirá al momento de hacer un estudio de semejanza, ya que una de las condiciones para que se configure, es que resulta necesario que los productos o servicios amparen los mismos o similares productos.⁶³

⁶³ Para consulta de la clasificación de Niza visitar: clasniza.impi.gob.mx/

2.4 CONTRATOS DE MARCAS

Unos de los derechos con los que cuenta el titular de una marca una vez concedido el registro, es la celebración de contratos sobre su signo distintivo. A saber hay tres contratos principales; la cesión, la licencia y el contrato de franquicia.

2.4.1 CESIÓN

Es un contrato traslativo de la marca, es decir, el titular originario de una marca transmite sus derechos a favor de otra persona, de manera gratuita u onerosa.

Cuando usamos la palabra traslativa la usamos no porque se trate de un derecho real, recordemos que las marcas están entre los activos intangibles de un negocio, un emprendedor o una empresa, que puede tener más valor que los activos tangibles. Para que estos contratos surtan efectos frente a terceros con base en el artículo 143 de la LPI se tienen que inscribir ante IMPI, de igual manera con base en este artículo se pueden ceder las solicitudes de registro.

2.4.2 LICENCIA

En este contrato no hay una transmisión, sino que se trata de una posibilidad de uso que otorga el titular de una marca a una persona distinta; aquí el titular sigue siendo dueño de la marca. Hay dos clases de Licencias: las exclusivas y las no exclusivas. Generalmente estos contratos se celebran cuando hay un contrato determinado de distribución en productos. El dueño del producto que tiene una marca le da la oportunidad a una persona para que explote su producto con su marca en determinado territorio.

Cuando es una licencia exclusiva solamente se otorgará el uso y la explotación en un territorio a una sola persona, sin la posibilidad de poder licenciar a otros. Contrario sensu, en la licencia no exclusiva se puede otorgar la posibilidad de uso y explotación a varias personas. Como todos los contratos, para que el mismo surta efectos frente a terceros se tengan que inscribir en IMPI.

2.4.3 FRANQUICIA

El contrato de franquicia es un subcontrato de la licencia (concordando con el maestro De la Parra), ya que se da la autorización de que un tercero use la marca. De la Parra explica:

“El artículo 142 de la LPI indica que el contrato de franquicia es aquella licencia de marcas en la que, además, **se transfieren conocimientos técnicos** o asistencia de esa clase, con el fin de que el franquiciatario pueda comercializar bienes o prestar servicios de manera uniforme, conforme a los **métodos establecidos por el franquiciante**, para mantener la calidad, prestigio e imagen de las prestaciones distinguidas por la marca”. (las negritas son nuestras)

En la franquicia los conocimientos técnicos se le conocen como “know-how” y todo cumulo se transfiere del franquiciante al franquiciatario bajo el modelo de franquicia. Las obligaciones que tiene cada parte ya las vimos en un capítulo anterior al cual nos remitimos, como una figura que pertenece a la Propiedad Intelectual, por lo que ya no será necesario abundar.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTOS PARA ATACAR LA VALIDEZ DE LOS REGISTRO DE MARCAS: ANÁLISIS DE CASOS

No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad.

Aristóteles

Ya estudiamos los supuestos en los que se otorga un registro de marca, sabemos que de conformidad con el Sistema Atributivo es necesario que el titular de una marca cuente con un registro para poder ejercer varios derechos, entre ellos el de oponerse a que un tercero use una marca idéntica o similar a la suya para mismos productos o servicios.

En fase de registro, se puede evitar que una marca se registre a través de la oposición. En el caso de derechos constituidos como es el registro de marca, se puede solicitar la nulidad o la caducidad de registro de marca por un tercero, ya sea para poder registrar su marca o porque considere que una marca registrada invade sus derechos previos.

3.1 SISTEMA DE OPOSICIÓN

La oposición es la oportunidad que terceras personas tienen a oponerse al registro de una marca, ya sea de manera absoluta o relativa. Se trata de una fase relacionada estrechamente al registro de marca; como ejemplo consideremos el artículo 19 de la Ley de Marcas Española, que establece que las oposiciones las podrá interponer cualquier persona que se considere perjudicada;⁶⁴ en el caso de esta Ley se establecen prohibiciones absolutas y relativas para registro de marca.

Las formalidades para poder presentar oposiciones varía de país en país: en el caso español se hace mediante un escrito motivado y debidamente documentado con base en la Ley, dentro de los dos meses posteriores a la publicación de la solicitud; en caso de que se admita el escrito de oposición la

⁶⁴ FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos, OTERO LASTRES, José Manuel, BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Segunda edición, Marcial Pons, 2013, p. 527

oficina dará traslado del mismo al solicitante y se suspenderá la tramitación del expediente en tanto no se resuelva la oposición⁶⁵

Cuando se incluyó Sistema de Oposición en México el objetivo era eficientar el trámite de registro de signos distintivos, por medio de personas que cuenten con los elementos para oponerse y permitir al IMPI la evaluación de la posibilidad de registro de una marca o aviso comercial, para así evitar la expedición de títulos de marca que invadan derechos previos. La hipótesis era que las solicitudes administrativas de nulidad de registro de marca disminuyeran.

En la primera inclusión del sistema de oposición en México, una de las características era la falta de carácter vinculante en la resolución. La razón de ello era evitar que el trámite se retrasara, ya que no había suspensión del mismo, y la persona que presentó la oposición, no tenía carácter de interesado, tercero o parte por lo que era facultad discrecional de IMPI considerar en su análisis las manifestaciones que hubiera presentado el solicitante.

Con las más reciente reformas se tienen varios puntos a analizar y con base en el citado artículo 119, cuando la solicitud de marca se recibe el Instituto procederá a su publicación en Gaceta dentro de los diez días hábiles siguientes para después efectuar un examen de forma sobre los documentos presentados para constatar que los documentos presentados cumplen los requisitos.

Con base en el artículo 120 de la LPI, cuando surta efecto la publicación en Gaceta, el Instituto otorga un plazo de un mes sin que medie prórroga, para que un tercero pueda oponerse a la solicitud de registro o la publicación, por incurrir en las prohibiciones que establecen los artículos 4 y 90 de la Ley.

⁶⁵ FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos, et al., Op Cit., p. 528

El escrito de oposición deberá presentarse por escrito e ir acompañado de las pruebas respectivas, así como el comprobante de pago. La tarifa de oposición es mayor que la del registro de marca, la justificación de IMPI, se basa en que así se evitan manifestaciones de cualquier persona que resulten frívolas o improcedentes.

Con base en el artículo 120 Bis de la Ley, una vez que se recibe el escrito de oposición, el Instituto notificará al solicitante a través de la Gaceta, y que de esta manera se entere de las oposiciones que pesan sobre su solicitud. Cuando surte efectos la notificación en Gaceta el solicitante tiene un mes improrrogable para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y de igual forma presente las pruebas que considere necesarias.

De conformidad con el artículo 120 Bis-1 de la Ley, las pruebas que se admiten en la oposición son de toda clase a excepción de la confesional y de la testimonial, o las que sean contrarias a la moral y al derecho. Sobre las excepciones de la confesional y la testimonial podrán ser aceptadas siempre y cuando estén contenidas en documentos.

Transcurrido el plazo que menciona el artículo 120 Bis la de Ley, de acuerdo al artículo 120 Bis-2, una vez desahogadas las pruebas, todo lo actuado en el expediente, se pondrá a disposición del solicitante y de los opositores para la formulación de alegatos en un plazo de dos días. Los alegatos serán tomados en cuenta por el Instituto. Finalmente, transcurrido el plazo de dos días se entrará al examen de fondo.

Cabe destacar que con base en el artículo 120 Bis-3, el trámite de la solicitud o publicación, no se suspenden por existir oposición. Y de igual forma el resultado del análisis de fondo no deberá ser prejuzgado por la existencia de la oposición.

Los artículos que se reformaron son; artículo 120: Plazo de un mes para presentar oposiciones con pruebas; artículo 120 BIS: sobre la vinculación del oponente para presentar escrito y pruebas; artículo 120 BIS-1: Sobre el tipo de pruebas que se admiten para una oposición como la prohibición de presentar

confesional y testimonial salvo que las mismas esté acreditadas en un documento; artículo 120 BIS-2 :Sobre los alegatos, que convierte al sistema en vinculante; artículo 120 BIS-3: que establece que la oposición no suspende el trámite de marca.

Para poder tener un criterio más amplio mencionaremos algunas legislaciones que tienen oposición y como las manejan.

3.1.1 SISTEMA DE OPOSICIÓN EN ARGENTINA

En Argentina hubieron modificaciones al sistema de oposición de marcas que anteriormente se regía por la Ley de Marcas (Ley No. 22,362-B.O.2/1/81-), ahora a raíz de las modificaciones se rige bajo la ley 27.444, que tiene dos grandes cambios en materia de oposiciones. Anteriormente, el procedimiento de oposición se resolvía mediante instancia judicial, es decir, un Juzgado Federal de lo Civil y Comercial era el que entraba al fondo y resolvía quedando detenido el trámite administrativo.

Otro de los cambios sustanciales es que antes se recibía la oposición y la oficina de marcas corría el traslado al solicitante, una vez que ésta la recibía se le concedía el plazo de un año para que acudiera a la justicia para pedir la retirada de la oposición y así la justicia determinará la retirada de la oposición. Ahora con las modificaciones el oponente tiene que echar a andar el procedimiento.

Lo interesante que tiene el sistema de oposición argentino son las posibilidades de una conciliación, es decir, presentado el escrito, las partes tienen tres meses para llegar a una solución amistosa del conflicto.

Si las partes no llegan a un acuerdo terminado el plazo de tres meses, el INPI notificará al oponente que tiene quince días hábiles para abonar una tasa y ampliar sus fundamentos de oposición presentando pruebas, es decir se abre la etapa probatoria. Las pruebas que no sean aceptadas por el INPI deberán ser reproducidas en un tiempo de 40 días hábiles. Una vez superado el periodo de

prueba, se continúa con los alegatos, en Argentina se denominan argumentos finales, y el plazo es dentro de los diez días siguientes del periodo de pruebas.

En los argumentos cualquiera de las partes puede comunicar a la autoridad si han acordado algún medio alternativo de solución de controversias, si se da el caso éste tipo de notificación suspenderá el trámite por treinta días hábiles. Vencido el plazo ya sea de los diez días de argumentos finales o los treinta días del informe de medio alternativo de solución de controversia, y no se logró acuerdo, el INPI resolverá si la oposición es procedente o no.

La resolución de la autoridad podrá ser recurrida en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital Federal dentro de los 30 días hábiles siguientes que surta efectos la notificación.

Hay claras diferencias entre el sistema de oposición en México y en Argentina; una de esas divergencias es el tiempo de resolución de la oposición planteada. La oposición en Argentina de primera instancia, antes de sus reformas, era planteada ante una autoridad judicial, ahora la encargada de resolver es la autoridad de registro. Otra diferencia, en el sistema argentino, es la posibilidad de que los particulares opten por la mediación para resolver el fondo.

3.1.2 SISTEMA DE OPOSICIÓN EN ESPAÑA⁶⁶

En España el registro comienza con una solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Una vez que se presenta la solicitud, la OEPM la publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), y se concede un período de dos meses para que terceros se opongan en caso de ver sus derechos invadidos.

En el sistema de marcas en España, se permite que terceros sin algún registro previo, puedan oponerse a la solicitud con base en el numeral 3, del artículo 19 de la Ley 17/2001 de Marcas. Así como también los Órganos de Administraciones Públicas, las Asociaciones y Organizaciones de Ámbito Nacional

⁶⁶ FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos, et. al. Op. Cit., pp 525-531

o Autonómico, pueden hacer sus observaciones sobre si existen solicitudes marcas con prohibiciones, con el fin de proteger al consumidor.

El opositor presentará su escrito fundamentando lo que a su derecho convenga y adjuntará el comprobante de pago de la tasa. La oposición se presenta en la OEPM, y ésta se encarga de revisar que el escrito cumple con los requisitos de forma y que se haya presentado en el plazo previsto. La oposición deja en suspenso el trámite del expediente publicado. Después, se correrá traslado al solicitante para que conteste la oposición y tendrá un plazo de un mes desde la publicación de la suspensión del expediente.

En la oposición en España se da la oportunidad al nuevo solicitante de que conteste las oposiciones en contra de su expediente de marca. Entonces puede tener las siguientes alternativas de actuación:

- a) retirar su solicitud, debido a que con los argumentos de la parte opositora se dé cuenta que su marca puede invadir derechos preexistentes.
- b) limitar en la parte de los productos o servicios, para evitar competir directamente con la marca opositora;
- c) modificar la solicitud, por ejemplo podrá modificar el signo, eliminando los elementos que considere pertinentes siempre y cuando no altere la distintividad en la forma en que fue solicitada;
- d) dividir la solicitud distribuyendo los productos o servicios.

Todo lo anterior pagando la tasa correspondiente.

En caso de no haber oposición u observaciones de terceros, la Oficina de marcas entra al examen de fondo para verificar que la nueva marca no incurra en las prohibiciones de Ley; en caso de no incurrir en alguna prohibición se otorgará el registro de la marca. De igual manera el nuevo registro será publicado en el BOPI

3.2 NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO

Como todo acto administrativo, el registro de marca pudo haber surgido con algún defecto y así poner en riesgo su validez. La nulidad versa sobre vicios del nacimiento, y la finalidad de su declaratoria será destruir retroactivamente los efectos de los derechos de marca. Las causales de nulidad en el caso de México lo establece el artículo 151 de la LPI.

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

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

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

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

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

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular, o cualquier otra persona que haya tenido relación con el titular, directa o indirecta, de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro, de ésta u otra semejante en grado de confusión, a su nombre sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, y

VI.- Se haya obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad previstas en las fracciones II, III y IV del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en

que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta. Las relativas a las fracciones I, V y VI podrán ejercitarse en cualquier tiempo.

El primer supuesto es aquél en que el registro se haya otorgado en contravención a la ley actual o la que haya estado vigente en la época del registro. Sin embargo, esta causal es muy amplia. Como bien menciona el maestro Eduardo de la Parra, debe ser necesario que al invocarse esta causal se relacione con otra disposición y se explique porqué se considera que se otorgó en contravención a la Ley.⁶⁷ Esta causal servirá para relacionar con otras causales del mismo artículo

En la segunda fracción se habla sobre el uso previo, es decir, quien ha estado usando la marca con anterioridad cuenta con la acción para poder solicitar la nulidad del registro que sea semejante en grado de confusión, la acción de nulidad podrá ejercerse dentro de los cinco años a partir de la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

El tercer supuesto versa sobre la falsedad de datos en la solicitud. La falsedad sobre la cual la autoridad podría decretar la nulidad del registro marcario, es la fecha de primer uso, siempre y cuando la persona que haya dado datos falsos haya obrado de mala fe, cuestión meramente apreciativa e interpretativa, atendiendo a los hechos. La carga de la prueba correrá a cargo de titular, quien probará que la fecha que consta en el registro es la real, y la forma en que puede probar el uso de la marca es presentando facturas, una fe de hechos de Notario Público, publicidad relacionada con sus productos o con el servicio que preste, una página web, etcétera.

El cuarto supuesto es la semejanza de la marca que se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, por parte de la autoridad que otorgó el registro. La tarea del juzgador será ponerse en el lugar del que otorgó la marca y así advertir los errores, las inadvertencias, omisiones o las diferencias de

⁶⁷ Cfr. DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, Introducción al derecho intelectual, Porrúa, 2014, p. 208

apreciación en las que incurrió el dictaminador de IMPI para otorgar la marca, hacer un estudio con argumentos jurídico-técnicos en la materia y así determinar si existe o no semejanza.

La quinta causal es la marca del agente, es decir, si una persona registra como suya una marca de un producto que está importando en el país, cuyo titular es un extranjero: aquí además debe intervenir cierta presunción de mala fe, ya que se tiene el conocimiento previo de la marca y del titular y que esa marca tiene un uso o está registrada en el extranjero y ahora con las reformas en la Ley también incurren en este supuesto usuario, distribuidor, cualquier persona que haya tenido contacto de manera directa o indirecta con el titular.

Por último la causal de nulidad versa sobre la mala fe, antes de las reformas la única fracción que daba la pauta para promover nulidad de marca por mala fe, estaba en el artículo anterior ya que mencionaba al agente que registraba la marca de la cual era distribuidor en perjuicio de su titular. Ahora con las reformas se puede promover en cualquier momento cuando así lo considere el legítimo titular.

3.2.1 TRÁMITE: LAS PARTES Y PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO

Sobre esta parte De la Parra dice: *“El procedimiento puede ser iniciado por el IMPI (lo cual es raro que suceda), por el ministerio público federal (si hay algún interés de la federación), o a instancia de parte con interés jurídico (artículos 155 y 188 de la LPI).”*⁶⁸

Suele ser un tema controversial que el IMPI, autoridad que otorga el registro de marcas, sea también quien estudie de oficio las nulidades de esos registros que otorgó, pues ello de alguna manera coloca a la institución en situación de ser a la vez juez y parte.

⁶⁸ Op cit. DE LA PARRA, p. 211

Sin embargo en nuestro sistema de marcas, dado el caso de que la parte afectada esté inconforme con la resolución administrativa de IMPI, puede tener el Juicio de Nulidad que busca anular la resolución administrativa de origen que conocerá la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Siguiendo la temática, en el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, su artículo 14 establece:

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

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

De ser el caso que IMPI inicie de oficio el procedimiento, la forma en que se conformará será mediante un procedimiento administrativo donde habrá sólo una relación jerárquica entre autoridad y gobernado, siendo el caso diferente cuando una tercera persona solicita la nulidad de un registro marcario, ya que en este caso tenemos que el procedimiento se guiará en forma de juicio, donde habrá una parte actora, una parte demanda y la autoridad que será la que resolverá, con base en los elementos que las partes aporten.

3.3 PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO.

Las principales fuentes de la adquisición del derecho que se tiene sobre la marca son el primer uso y el registro. Una de las obligaciones del titular marcario es el uso de la marca para los productos o servicios para los cuales la registró. El uso de la marca es temporal, como menciona Núñez Ramírez, y su extinción se da por

el transcurso del plazo fijado para su vigencia, por no usarse, por caducidad, por cancelación y por nulidad⁶⁹.

De la Parra aporta una noción interesante respecto del caso de caducidad, ya que menciona que la caducidad es una figura por virtud de la cual un acto administrativo deja de surtir efectos, no por alguna irregularidad en su nacimiento, si no por el no ejercicio del derecho concedido en ese acto.⁷⁰ En nuestra ley se tienen dos supuestos por los cuales se declarará la caducidad del registro marcario y estos son:

Artículo 152. El registro caducará en los siguientes casos:

I. Cuando no se renueve en los términos de esta ley; y

II. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto, y

III. Cuando no se realice la declaratoria de uso real y efectivo en términos del artículo 128 de esta Ley.

En el primer supuesto opera una falta de renovación, y como recordaremos, la vigencia de las marcas tiene una temporalidad que es de diez años, y la renovación deberá solicitarse dentro de los seis meses anteriores al vencimiento o seis meses posteriores de la vigencia con base en el artículo 133 de la Ley.

Las razones por las cuales la marca debe ser usada, obviamente como una obligación del titular, estriban en la necesidad de que la marca esté viva y así pueda ser percibida por los consumidores para que se justifique su protección. Una tesis interesante que sostiene De la Fuente García respecto a la participación activa de los consumidores en el uso de la marca es la siguiente:

... es importante el papel que desempeñan los consumidores en el cumplimiento de la obligación de uso de la marca. Los consumidores son los grandes protagonistas en el proceso formativo de la marca. Los mismos nos son solamente sujetos

⁶⁹ NÚÑEZ RAMÍREZ, Alicia Yolanda, *Efectos Jurídicos del Uso de la Marca en el Derecho Mexicano*, Porrúa, México, 2002, p. 40

⁷⁰ DELA PARRA, Eduardo, Op. Cit., p. 212

pasivos en el desarrollo de las funciones de la marca, también son cooperadores activos que contribuyen a que la marca permanezca viva en el mercado.⁷¹

Esta situación, en donde el consumidor asume un rol más activo, difícilmente podría tomarse como justificación en caso de que se defiendan la caducidad de un registro marcario. Como establece la fracción segunda del artículo en mención cuando exista una causa justificada a juicio del Instituto no se declarará la caducidad. Cuáles serían esas justificaciones: una de ellas podría ser que en aduana se detenga cierta mercancía que las leyes aduanales y de Propiedad Intelectual determinen y por ende no se ponga en circulación la mercancía, en caso hipotético hasta por tres años; ahí operaría una causa justificada, pero como el artículo mismo lo establece es algo que queda a juicio entero del instituto.

Y debido a las reformas tenemos que también se configurará caducidad en los casos en que el titular no realice la declaratoria de uso real y efectivo de la marca con base en los supuestos del artículo 128 que serán la base para determinar el uso.

Como ejemplo de la figura de la caducidad de la marca tenemos el caso español que De la Fuente García, ilustra:

La caducidad de la marca se limita solamente a tres supuestos que están todos relacionado con el uso de la marca: caducidad por falta de uso, la vulgarización de la marca, y la caducidad que por el uso de la marca pueda inducir a error a los consumidores. Consideremos que la falta de la renovación de la marca es una causa de extinción de la marca, no causa de caducidad de la misma.⁷²

Si hay diferencias sustanciales con nuestro sistema legal, como ejemplo cuando la marca cae en vulgarización (en México dilución) nuestra Ley dispone que es mediante el procedimiento de cancelación. La caducidad que por uso

⁷¹ DE LA FUENTE GARCÍA, Elena, *El Uso de la Marca y sus efectos jurídicos*, Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales S.A., Madrid-Barcelona, 1999, p. 177. La postura que enuncia la autora consideramos es novedosa ya que la mayor parte de la falta de uso por parte del titular se inclina a que ha sido un descuido del mismo, sin embargo también el consumidor es un factor determinante, sería como una simbiosis en el que consumidor y titular son partícipes en cierto grado.

⁷² DE LA FUENTE GARCIA, Elena, *Las marcas*, en O'CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier, et al., *Propiedad Industrial Teoría y Práctica*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., p 203.

puede inducir a error no la tenemos contemplada, así que solamente daremos tratamiento a la caducidad por falta de renovación, de uso marcado por nuestra Ley de Propiedad Industrial y demostrar éste uso real y efectivo.

Así, son causas de caducidad del registro marcario.

- a) Por falta de renovación, en realidad estamos frente a una expiración del plazo, no hay una sanción por el no ejercicio del derecho concedido, simplemente el titular, venciendo el plazo de vigencia de la protección, decidió no renovar por alguna razón o por no convenir a sus intereses. Como menciona De la Parra el redactor de la ley quizás cayó en una confusión entre el derecho de la marca y el derecho a renovar el registro⁷³, que es de corte meramente procedimental por lo que el autor considera que es más acertado hablar de preclusión en vez de caducidad.

- b) Falta de uso, la marca tiene un uso efectivo cuando se usa para los productos o servicios para los que haya sido registrada. La manera efectiva de uso tomaremos lo que Garza Vite dice para darnos una idea:

La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta en el tráfico económico, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico...

...para que un uso sea verdaderamente efectivo, es necesario considerar también que sea externo y público y no tratarse de un uso realizado dentro de un ámbito privado o empresarial del titular.⁷⁴

Lo anterior, es claro al mencionar que el uso real de la marca se basará en un contexto comercial. Por ejemplo, se registra una marca y sólo se tiene guardada la mercancía y no se da a conocer, aquí no estamos hablando de un uso efectivo o real, que está intrínsecamente ligado a las funciones de la misma, y que

⁷³ DE LA PARRA, Eduardo, Idem.

⁷⁴ GARZA VITE, Juan Ángel, *La marca comunitaria obligación de uso*, UANL, México, 2009, p. 36

en el caso de marcas de servicios se dará mediante la publicidad del uso efectivo. Nuestro artículo hace mención a que se tomarán los tres años anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, lo que quiere decir que el titular sólo estará obligado a probar el uso previo tres años antes, y si pensamos como ejemplo que han transcurrido siete años desde el registro, no está obligado a probar el uso dentro de los otros cuatro años restantes.

c) Uso real y efectivo; ésta es tarea del titular mostrar ante la autoridad que su marca ha estado en uso en el mercado, las declaratorias de uso en la práctica se hace sin que antes la ley lo previera, generalmente por práctica se hacía cada tres años, sin embargo hay que esperar que establece el Reglamento de la Ley que aún no está reformado.

El procedimiento en el caso de la fracción primera es automático, es decir, como hay falta de renovación del registro, este enseguida caducará sin necesidad de una declaración formal de IMPI. En el segundo caso IMPI es el encargado de declarar la caducidad. Cuando hay procedimientos de nulidad, la parte demandada reconviene con una caducidad para la defensa de su marca, por lo cual la carga de la prueba esta inclinada hacia el titular marcario, cuyo signo se presume no ha utilizado.

Al igual que en la nulidad, el demandado podrá tener como defensa el Juicio de Nulidad ante Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en su caso el amparo directo, en el caso de no demostrar el uso real y efectivo tenemos que ver cuáles serán los procedimientos.

3.4 PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO

El supuesto de cancelación del registro marcario se da conforme a nuestra Ley cuando su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica para uno o varios de los productos para los cuales se registró la marca, y que los medios comerciales y el uso general que le dé el público consumidor, resulten en que el signo haya perdido su característica primordial que es la distintividad.

Un ejemplo sencillo es el caso de la marca Kleenex, que es usada para proteger productos tales como pañuelos desechables: bien la mayoría de la gente hoy día utiliza la denominación Kleenex para referirse a cualquier pañuelo desechable que este comercializado en el mercado, sin que este pertenezca a la empresa o al titular marcario, es un ejemplo de tolerancia por parte del titular en que su marca se transforme en una denominación genérica.

A esta situación se le conoce como dilución de la marca y para ampliar nuestro concepto De la Fuente García explica:

Mediante este fenómeno se produce la absorción del signo frente al producto. En este supuesto, la marca se transforma en una denominación genérica perdiendo la fuerza distintiva. Como la vulgarización provoca la pérdida del carácter distintivo de la marca, la misma debe desaparecer.⁷⁵

Esta situación puede ser difícil de controlar, ya que este uso genérico del mismo es por parte del público consumidor, sin embargo la responsabilidad sí es del titular marcario y para esto De la Fuente nos apoya de nuevo y dice:

Las causas que provocan la vulgarización tienen origen en la conducta del titular, no sólo en la conducta positiva o actividad del titular sino también en la conducta omisiva o inactividad. Es decir, la tolerancia del titular que permite los actos que vulgaricen las marcas es causa de sanción, la caducidad de la marca por su vulgarización.⁷⁶

El titular activamente debe evitar la dilución, a través de la publicidad, no sólo en radio y televisión, también en todos los medios idóneos que encuentre a su alcance. Es a través de la publicidad como el titular puede evitar que su marca se diluya y siga en consecuencia manteniendo el sello de la distintividad.

Otra forma de cancelación lo establece el artículo 154 el cual menciona que el titular, por voluntad propia, realiza la cancelación de su marca, lo que puede obedecer a razones que pueden ser personales o porque ya no convenga a sus

⁷⁵ DE LA FUENTE GARCÍA, Elena, Op. Cit., p. 179

⁷⁶ Ibídem p. 180

intereses el mantener viva la marca. A la cancelación voluntaria se le conoce como renuncia.

En el caso de la dilución de la marca, es necesario que IMPI haga una declaratoria previa tramitación del procedimiento genérico de declaración administrativa prevista en la ley. Para el segundo caso la situación es más sencilla, ya que motu proprio el titular acude a IMPI con un escrito solicitando la cancelación de su marca.

3.5 JUICIO DE NULIDAD

Siguiendo lo que previamente mencionamos respecto al juicio de nulidad, que es una de las posibilidades de combatir la resolución de IMPI, con base en el artículo 1° de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, los juicios que busquen declarar la nulidad de resoluciones que emitan autoridades de naturaleza administrativa, se sustanciarán ante este tribunal de naturaleza igualmente administrativa, pero con funciones materialmente jurisdiccionales. El Tribunal cuenta con una Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, que es la encargada de entrar en su caso al estudio de la resolución que haya emitido el IMPI.

Las partes en este juicio con base en el artículo 3° de la Ley Contenciosa, son: demandante, demandados (que tendrán ese carácter), la autoridad que dictó la resolución impugnada (en este caso IMPI), y el tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Con base en el Acuerdo de la Junta de Gobierno y Administración G/JGA772/2008, por el cual se señaló el inicio de funciones y domicilio de la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual (que se denominaría Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual SEPI), la cual goza de competencia en todo el territorio nacional por ser la materia misma a nivel federal.

La SEPI cuenta con profesionistas que están especializados en una materia tan amplia y compleja como lo es la Propiedad Intelectual. Esta Sala que será la responsable de estudiar las impugnaciones del demandante y, con base en el

procedimiento de origen, determinar si declara la resolución nula o bien la confirma. Obviamente en caso de quedar inconforme el demandante tiene como alternativa el amparo directo que ante un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa.

La sentencia que sea declarada firme deberá remitirse al mismo IMPI para que se le dé cumplimiento y sea acatada de conformidad con la ley. En todas las fases, que llegan a resultar en juicios que se prolongan por años con el consecuente desgaste, se determinará por fin si un registro marcario es nulo o no⁷⁷. La experiencia para ambas partes es agotadora y los efectos que tendrá la nulidad son absolutos, como se menciona a continuación:

... en el caso de los registros marcarios, la nulidad es absoluta porque no estamos ante casos en donde exista la falta de forma establecida por la ley, el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad del IMPI, que es el autor del acto, es decir, del registro. Además, el acto no puede convalidarse de modo alguno. Esto significa que los efectos del registro se surten provisionalmente, pero se destruyen retroactivamente al ser declarada administrativamente la nulidad. La nulidad abarca al registro, todo el procedimiento para obtenerlo y cualquier acto realizado al amparo del registro nulo, como el otorgamiento de licencias o franquicias.⁷⁸

Existen legislaciones que permiten la nulidad parcial, que significa que sólo se aplicará a determinados productos o servicios, pero México no la contempla. En nuestra opinión, por los efectos que puede tener la nulidad de un registro marcario, es necesario que se haga un estudio pormenorizado o, como Diego Di Fiori menciona, la acción de nulidad requiere en cada caso la realización de un examen minucioso de las circunstancias de hecho y la aplicación de un criterio estricto⁷⁹, ya que la finalidad de las leyes marcarias es la defensa de la buena fe del consumidor.

⁷⁷ El juicio de nulidad es usado como medio de defensa de las resoluciones que emite IMPI, en el caso de marcas, desde la negativa de registro, hasta nulidades, caducidades, infracciones administrativas, multas ya que su competencia en el caso de la SEPI es todo lo relacionado con Propiedad Intelectual.

⁷⁸ <http://www.tfifa.gob.mx/investigaciones/pdf/accioneslegalesendefensadelasmarcas.pdf>

⁷⁹ DI FIORI, Diego, Op. Cit., p. 25

3.6 ANÁLISIS DE CASOS: LASER WINGS Y WING´S ARMY: THE BEST WINGS: EL PROBLEMA DE TENER ALAS

Para poder ilustrar de manera práctica los casos en los que se puede atacar la validez de los registros de marca, incluimos una parte de análisis de casos. Estudiaremos solamente dos casos, sin embargo consideramos prudente aclarar que no engloban la totalidad de supuestos en los que se puede solicitar la nulidad de un registro de marca, en este caso la nulidad de marca que se basa en la semejanza entre marcas tema de esta tesis, sin embargo las que analizaremos son dos marcas mixtas (denominación y diseño) y como se solucionaron con base a los estudios de semejanza tradicionales.

La razón de la elección de los asuntos que se estudiarán, es básicamente que de una sola marca, su titular inicia una serie de procedimientos para que se declare la nulidad de varios registros de marca. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe los monopolios, como así también se encuentra regulado en la Ley de Competencia Económica, sin embargo los derechos intelectuales son, como ha quedado apuntado antes, una prerrogativa que se concede a los artistas e inventores para premiar su creatividad e incentivar el desarrollo tecnológico y cultural.

Se ha llegado a argumentar que las marcas son derechos de Propiedad Industrial que no necesariamente implica una actividad creativa o inventiva como el caso de las Patentes y los Derechos de Autor. Otra diferencia de los derechos marcarios respecto de los Derechos de Autor o de Patente es que los dos últimos tienen una vigencia improrrogable, cien y veinte años. En cambio las marcas pueden renovarse hasta que así lo decida el titular.

Lo anterior para demostrar que al momento de crear estas figuras que son excepciones a los monopolios y por lo tanto permitidos por Ley, es ésta o en su caso la autoridad la que debe determinar hasta qué punto se permite esos cuasi monopolios. En el caso de los Derechos de Propiedad Industrial como las marcas, éstas le dan a una empresa o negocio un valor mayor. La marca como activo intangible de una empresa en ocasiones supera los tangibles.

3.6.1 WINGS VERSUS LASER WINGS: ¿SE HIZO UN ADECUADO ESTUDIO DE SEMEJANZA?

Wings es una marca que tiene registro desde el año 1982⁸⁰ y presencia en el mercado. Después de varios años, en el país comenzaron los establecimientos especializados en la venta de alitas de pollo, con conceptos originales que con el paso de los años se han convertido en franquicias⁸¹ atractivas para un inversionista. Al parecer cuando los establecimientos de venta de alitas de pollo comenzaron a proliferar usando la denominación WINGS y algún otro elemento para distinguir sus locales, la titular de la marca WINGS que lleva años en México, se percató y decidió iniciar procedimientos administrativos de nulidad, con el fin de seguir siendo la única con la marca Wings.

3.6.2 SOLICITUD ADMINISTRATIVA DE NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA

La titular de la marca WINGS comienza una serie de solicitudes administrativas de nulidad de registro de marca, con el fin de eliminar a la competencia que use la palabra “Wings” para proteger su negocio. De entre varios procedimientos tomamos uno de ellos que fue el P.C. 1544/2007 (N-370)⁸². El procedimiento se llevó a cabo hasta que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial, que emitió la resolución con fecha 30 de enero de 2009, en la cual negó administrativamente la nulidad del registro marcario 910612 LASER WINGS Y DISEÑO; tras una revisión de los antecedentes, la autoridad procedió al análisis de las marcas en pugna, atendiendo a las causas de nulidad que en su momento invocó la parte actora (titular de la marca Wings).

La primera causal que invocó la actora fue la contenida en el artículo 151 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que estimó que la marca

⁸⁰ http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/nnqpTyvsOAdFVxD4ynC61g==

⁸¹ <http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/un-negocio-con-alas.html>

⁸² [http://vidoc.impi.gob.mx/ViDoc/visor.do?Param=VIDOC\\$MA\\$D\\$MAL/2013/0002542](http://vidoc.impi.gob.mx/ViDoc/visor.do?Param=VIDOCMAD$MAL/2013/0002542)

LASER WINGS Y DISEÑO fue otorgada por error, inadvertencia o falta de apreciación por parte de la oficina que otorgó el registro:

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

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

Luego la autoridad determinó 4 hipótesis para comprobar si la causal anterior se cumplió, y estas hipótesis fueron:

1. Que la acción se ejerza dentro del plazo de cinco años contados a partir de la fecha que surtió efectos la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
2. Que el registro se haya concedido con posterioridad al que se considera invadido.
3. Que los registros en conflicto sean iguales o semejantes en grado de confusión.
4. Ambas marcas amparen los mismos o similares productos o servicios.

El Instituto argumentó que la parte actora es la que debe demostrar que el registro marcario se otorgó por error, inadvertencia o diferencias de apreciación, con base en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, el cual dice que la carga de la prueba recae en la parte actora y de entrada sabemos que “el que afirma está obligado a probar.”

La autoridad hizo un análisis sobre las pruebas ofrecidas por la actora, en el cual determinó que la primera hipótesis de la acción de nulidad de registro marcario 910612 LASER WINGS Y DISEÑO se cumple porque la acción se ejerció dentro del plazo establecido por Ley, dentro de los cinco años a partir de la publicación en Gaceta.

En la segunda hipótesis que estudió la autoridad, concluyó que sí se cumplió ya que la marca 910612 LASER WINGS Y DISEÑO, es posterior a la marca de la actora Wings y que ésta se encontraba vigente al momento del registro de la marca del demandado, por lo cual la segunda hipótesis se configuró.

Sobre la tercera hipótesis fue necesario acreditar que las marcas en pugna eran iguales o semejantes en grado de confusión. La autoridad a manera de explicación, señaló que esta causal de nulidad pretende evitar la existencia de marcas registradas idénticas o similares aplicadas a los mismos o similares productos. Lo anterior para incentivar a que los industriales, comerciantes y prestadores de servicios protejan sus negocios con un registro que sea lo suficientemente distintivo de sus productos o servicios, evitando así que el consumidor se confunda frente a un producto que contiene elementos semejantes o servicios que son parecidos.

Al respecto la autoridad mencionó que para establecer si entre las marcas WINGS Y DISEÑO y LASER WINGS Y DISEÑO, existían elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a la otra, “no deben apelarse a las diferencias que entre una y otra exista ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva que el público consumidor no la realiza”. Es entonces que deben atenderse a las semejanzas que existan entre las marcas ya que fácilmente el consumidor puede asociar e inducirlo a error.

Aunado a lo que la autoridad menciona una jurisprudencia⁸³ y una tesis aislada⁸⁴ ya que en ambas se establecen los lineamientos para determinar si dos

⁸³ **MARCAS, CONFUSIÓN DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.**

Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere

marcas son semejantes en grado de confusión. En ambos criterios, se destaca que las marcas deben analizarse en su conjunto atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias, ya que en ellas es donde se puede presentar el error. También hacen hincapié que la confusión se debe presentar al primer golpe de vista o en su caso cuando se pronuncia la denominación sin hacer un análisis minucioso, ya que el consumidor, que es precisamente a quien se quiere proteger no realiza un examen detallado de cuándo se presenta la confusión.

A continuación se transcribirá parte del estudio que realizó IMPI en este caso al momento de determinar si las marcas en pugna eran o no semejantes. La autoridad determinó que no hay similitud entre ambas marcas desde el aspecto fonético ya que al pronuncias la marca de la actora “WINGS” es un solo golpe de voz, en cambio con la marca que se pretende la nulidad “LASER WINGS” son más los golpes de voz, además la autoridad resalta que en el caso de la marca de la parte demanda, la palabra “LASER” en el aspecto fonético le da la suficiente distintividad, que es el elemento primordial en una marca. La confusión fonética razonó la autoridad es cuando dos palabras se pronuncias en modo similar.

En cuanto a la confusión gráfica la autoridad determinó que ésta se origina por la identidad o similitud de los signos, sean palabras, dibujos, diseños o

una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

⁸⁴**MARCAS, DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS. PARA SU ESTUDIO ES NECESARIO DETERMINARLAS.**

Para que se considere que una marca utilizada en una empresa, pueda causar o inducir al público consumidor en confusión, engaño o error porque pueda pensar ésta que los productos que ampara, se expendan bajo su autorización o licencia de un tercero, es necesario que se haga un estudio integral de ambas marcas tomadas en su conjunto, pero no sólo destacando sus diferencias sino también atendiendo a sus semejanzas puesto que es precisamente en este punto, donde puede presentarse la confusión al establecerse una conexión mental.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

cualquier otro signo que surja de la simple observación, obedeciendo la manera en que se percibe la marca y no como se presenta, manifiesta o expresa el signo.

La autoridad al comparar las marcas determinó que ambas denominaciones cuentan con la palabra “Wings,” misma secuencia de vocales y consonantes. Sin embargo resalta que la denominación propiedad de la demandada tiene la palabra “LASER” por lo que concluye en cuanto a la confusión gráfica no existe, porque la palabra “LASER” le da fuerza distintiva a la marca.

Sobre la confusión conceptual o ideológica el argumento que hace la autoridad, es que no se configura, ya que cada una de las marcas está conformada por las palabras que no remiten la misma idea o significado. Recordemos que la confusión conceptual nos evoca una misma cosa, característica o idea, que impedirá al consumidor distinguir una marca de otra.

En casi toda la disertación del IMPI, se determinó como ya se ha mencionado que no son semejantes a pesar de que ambas denominaciones cuentan con la palabra Wings (ALAS en su traducción del idioma Inglés) pero la marca demandada cuenta con el elemento distintivo el cual recae en la palabra “LASER”. La autoridad al final concluye lo siguiente;

“En este tenor, cabe aclarar que tanto la marca de la actora como la de la demandada a saber: WINGS Y LASER WINGS Y DISEÑO, carecen de un significado o sentido específico en nuestra lengua, toda vez que constan de una construcción ortográfica que en nuestro idioma impiden otorgarles algún significado, principalmente por ser propias de una lengua distinta al español, razón por la cual, al no conocer el significado de ambos registro marcarios, no existe confusión conceptual entre los mismos...”

Con el argumento anterior, la autoridad nunca entraría al estudio de confusión de ninguna marca, ya que no solo existen marcas en diversos idiomas, sino que también existen aquellas marcas de fantasía o compuestas con letras al gusto o capricho de las personas que crean marcas. Tratándose de una materia como lo son las marcas, excusarse diciendo que no se conoce una palabra de otro idioma y por lo tanto el público no puede caer en confusión, es un criterio

temerario, ya que da por sentado que la población no conoce el significado de una palabra en otro idioma, a pesar de que el vocablo esté compuesto de mismas vocales y consonantes, de modo que nada tendrá que ver si el consumidor conoce o no otro idioma distinto al materno. Y así es como al final la autoridad, por desconocimiento de una palabra determina que los signos en pugna no son semejantes por lo que no generan confusión al consumidor.

En el siguiente supuesto a estudiar, en el caso de la marca actora se sometía hasta ese momento por la clasificación nacional, pero se hizo un ajuste y se determinó que ambas marcas una perteneciente a la clase 66 nacional y la otra a la clase 43 de Niza, eran las mismas: servicios para proveer alimentos y bebidas. Al respecto la autoridad concluyó que eran en cierto grado semejantes.⁸⁵

La autoridad en el primer supuesto de nulidad que hizo valer la actora, determinó que no hay semejanza entre marcas, primero porque la palabra “LASER” a su criterio otorgaba la distintividad necesaria a la marca de la demandada; segundo, por del desconocimiento al idioma español de las palabras WINGS por lo que no hay semejanza entre marcas. Respecto a la segunda causal de nulidad la actora menciona la fracción I del artículo 151 en relación con el artículo 90, fracción XV, de la Ley de la Propiedad Industrial mismos que los relaciona así.

La nulidad de un registro se dará cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la LPI y en este caso el artículo que se considera que fue contrario es el 90 fracción XV, el cual nos recuerda que no será registrable como marca cuando se trate de una denominación, figura o forma tridimensional igual o semejante a una marca que el IMPI estime notoriamente conocida en México para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

⁸⁵ Cuando se determina la similitud de marcas atendiendo a la clasificación de Niza, se realiza un estudio amplio y de poca estructura, es decir, si nos guiamos por el simple número y los servicios o productos que ampara definitivamente quedaríamos sesgados ¿Por qué? Una marca de servicios como lo son para proveer alimentos y bebidas, en el caso de restaurantes por ejemplo, se debería tomar en consideración el concepto de todo el establecimiento, es decir, como se presenta la imagen ante el público, hacer un estudio más amplio nos garantiza no ser tan absolutos o limitativos. Recordemos que una parte integrante en el caso del modelo de franquicia es el TRADE DRESS, mismo que le puede dar distintividad al negocio y claramente el consumidor sabrá cuál es el de su preferencia.

Recordemos un poco el capítulo de marcas notoriamente conocidas y famosas. Una marca notoria será aquella conocida entre el público que está familiarizado con el círculo en el cual se desenvuelven determinados productos o servicios. Pongamos como ejemplo marcas de instrumentos musicales que gozan de una gran calidad y reputación, por lo que se han convertido en los favoritos del consumidor conocedor de música y de los instrumentos. A esta marca le ha costado posicionarse con mucho esfuerzo en el gusto del consumidor y es por ello de que goza de buena reputación. En el caso de la marca famosa o renombrada esta rompe la regla de especialidad y no conoce de clasificaciones, es decir, es conocida tanto para el que compra y es experto en instrumentos musicales, como el consumidor de ropa de diseñador o de comprador de viajes por internet; en general esta marca será conocida por todo el mundo sin importar el medio, como ejemplo tenemos marcas como, Coca Cola, BMW, Uber, Facebook y Google.

El recordatorio anterior se hace para determinar si la segunda causal que la actora invocó se cumple. Sin embargo la autoridad al parecer no le dio la menor importancia a este argumento, ya que en concordancia con los razonamientos concluye que las marcas en pugna no son semejantes en grado de confusión y para no ser ociosamente repetitivos, se consideran los argumentos de la primera causal como si a la letra se insertasen. La consecuencia es que no se cumple en ningún supuesto ya que según la autoridad no hay semejanza que pueda crear un riesgo de confusión al consumidor. Por lo que al no ser las marcas semejantes se negó la nulidad del registro marcario 910612 LASER WINGS Y DISEÑO.

Este asunto llegó hasta el juicio de nulidad en contra de la resolución 1706 con fecha 30 de enero de 2009,⁸⁶ en donde analizaremos los argumentos de la parte actora, titular de la marca Wings, en su escrito de inicio de demanda en el juicio de nulidad.

Argumentos de la parte Actora. La parte actora en el Juicio de nulidad es la titular de Wings y la resolución que impugna es la 1706 con fecha 30 de

⁸⁶Se anotaron los datos del expediente, ya que actualmente el mismo se encuentra como desclasificado y cualquier persona puede consultarlo.

enero de 2009 con el número de expediente P.C. 1544/2007 (N-370), suscrita por la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial: en dicha resolución se negó la nulidad del registro marcario 910612 LASER WINGS Y DISEÑO. Los hechos que narra la actora versan sobre el registro de su marca Wings y DISEÑO, que con fecha 1 de marzo de 2007, solicitó el registro para amparar los servicios de la clase 43 internacional. Cuando la oficina de marcas realiza el examen de novedad, se cita como anterioridad la marca en controversia 910612 LASER WINGS Y DISEÑO, con base en el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial.

La titular de la marca Wings y diseño, argumentó que el IMPI no consideró todos los elementos para determinar que las marcas Wings y Laser Wings son semejantes en grado de confusión, ya que la autoridad dio argumentos subjetivos, superficiales y carentes de un análisis serio. A consideración de la agraviada, ambas marcas son semejantes en grado de confusión. Además la titular de Wings considera que la autoridad no hizo un análisis en ninguna parte de su resolución en donde aplicara las reglas para determinar la semejanza en grado de confusión ya que puso mayor énfasis en las diferencias que en las semejanzas.

Según la actora la marca LASER WINGS Y DISEÑO, tiene todos los elementos que generan confusión entre marcas, ya que en el caso de su marca Wings y la mencionada, las semejanzas gráficas, auditivas y conceptuales son las mismas. Al razonar defiende que la imitación de una marca a otra no siempre es efectuada copiando toda la denominación y el logo, sino se da por el simple hecho de agregar o suprimir elementos, y continúa diciendo que al hacerlo el público consumidor cae en un error al pensar que la marca invasora proviene del mismo titular o empresa. Cuando se da lo anterior, la marca invasora se aprovecha en este caso de la fama, calidad y éxito, por lo que considera que LASER WINGS Y DISEÑO saca ventaja de esta forma de su marca Wings.

Sobre el análisis de sus argumentos, la titular de Wings mencionó que su marca es notoriamente conocida en México. Debemos recordar que una marca notoria es una marca fuerte, que rompe con la regla de especialidad, es decir, que

es conocida no solo por el público consumidor al que se dirige, sino por el grueso de la población: pues bien, a pesar de no contar hasta ese momento con una declaración de notoriedad, exhibe como prueba varios elementos como panfletos publicitarios y demás propaganda.

Del análisis de los argumentos de la actora que pretende la nulidad del registro marcario LASER WINGS Y DISEÑO por considerar que invade derechos de su marca Wings, misma que tiene existencia en el territorio mexicano desde su primer registro en los años ochenta, y que al pretender registrar la marca Wings para amparar los servicios de la clase 43, es oponible la marca LASER WINGS Y DISEÑO, la actora dice que la imitación en este caso de las dos marcas en pugna no implica una copia fiel, sino que la marca invasora consta de un elemento diferente (la palabra Laser), pero que no deja de ser semejante a la marca Wings, por lo que el público consumidor cae en confusión sobre todo por la semejanza fonética y conceptual.

3.6.3 JUICIO DE NULIDAD

Ha llegado el momento de analizar los argumentos del juicio de nulidad emitidos por la autoridad competente que en este caso es la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en dado caso podremos confrontar los argumentos de las autoridades involucradas. La sentencia se dictó con fecha 16 de junio de 2010, y en la parte de los Resultandos es en donde básicamente se contienen los datos cronológicos de lo actuado hasta el momento de emitir la sentencia.

En términos generales, se habla de la fecha de presentación de la demanda por parte de la titular de la marca Wings, cuyas pretensiones fueron que se declarara nula la resolución que emitió la oficina de IMPI en el oficio 1706, en donde se negó la nulidad del registro marcario 910612 LASER WINGS Y DISEÑO, dentro del expediente P.C. 1544/2007 (N-370).

Se admitió la demanda por acuerdo de 16 de abril de 2009. De igual manera el tercero interesado en este juicio es el titular de la marca LASER WINGS Y

DISEÑO, pero no compareció en su oportunidad procesal por lo que su derecho a ser oído precluyó. La autoridad demandada en este Juicio, en su caso IMPI, dio contestación a través de su Subdirección de Representación Legal, y emitió sus consideraciones. Después se admitieron alegatos y se cerró instrucción para emitir sentencia. En los considerandos se fundamenta la competencia de la autoridad que está por emitir la sentencia, así como se reconoce la existencia de una resolución de una autoridad administrativa a la que entrará al estudio, con sus argumentos.

Con base en el artículo 50 párrafo segundo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se estudiaron los conceptos de impugnación que la parte actora en su escrito inicial de demanda formuló. Los cuales fueron:

1. La resolución que se impugna es ilegal y arbitraria ya que se derivó de una indebida e inexacta interpretación, lo cual le llegó a concluir en una indebida fundamentación ya que la autoridad determinó que el registro 910612 LASER WINGS Y DISEÑO, no es semejante en grado de confusión con las marca WINGS.
2. También se menciona que la autoridad fue omisa al entrar al estudio de los argumentos de la actora; la actora consideró que le registro fue otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación basándose en el artículo 151 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial.

Además la autoridad al momento de realizar el examen de semejanza para determinar si entre las dos marcas se puede generar confusión al consumidor, puso mayor atención a las diferencias, contraviniendo criterios que si bien se encuentran en la jurisprudencia y doctrina, se han convertido en esenciales en el derecho marcario mexicano. Ya conocimos en la primera parte de este análisis las consideraciones de la actora, ahora resultará prudente analizar los de la autoridad demandada.

La autoridad en defensa de su actuar manifestó que los argumentos de la actora son infundados e inoperantes, pues la semejanza entre las marcas LASER WINGS Y DISEÑO Y WINGS no genera confusión al consumidor. Que en la parte fonética la pronunciación no genera confusión ya que LASER le da distintividad suficiente a la marca que se pretende anular; el argumento fuerte se basa en que si existe un elemento diferenciador que otorgue distintividad a la marca, automáticamente la confusión no se genera, ya que el consumidor a primera impresión sabrá que está en presencia de marcas diversas.

En el aspecto gráfico, argumentó la autoridad demandada que las denominaciones se escriben de manera diferente, porque LASER WINGS Y DISEÑO está compuesta por más letras. En el aspecto conceptual, la autoridad argumentó que a pesar de tener en común la palabra WINGS, ésta no constituye el elemento distintivo de los servicios a los cuales son aplicados.

Finalmente la SEPI procedió al estudio de los agravios de la parte actora (en este caso la titular de la marca WINGS). De manera preliminar los conceptos de impugnación de la parte actora se enfocaron a acreditar la semejanza en grado de confusión entre las dos marcas y dejó a un lado la procedencia del tiempo en el que se ejerció la acción de nulidad, la fecha en la que se otorgó el registro del cual se solicita nulidad, además de que no otorgó relevancia a la similitud de los productos o servicios a los cuales las marcas se aplican.

La SEPI hace una breve introducción de los hechos, desde la resolución de IMPI hasta los preceptos que se consideran violados, como anteriormente los expusimos y respecto de los cuales no se redundará más. Los argumentos legales en los cuales la actora fundamentó su actuar para solicitar la nulidad de la resolución, mismos que ya se mencionaron y respecto de los cuales resultaría ocioso reiterar, sin embargo es necesario citarlos. Tenemos que el fundamento legal fue el artículo 151 fracción IV del cual se toman los supuestos y se desglosan para una mejor metodología de estudio:

- a) Que la acción se ejercite dentro del plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la gaceta de la Propiedad Industrial.
- b) Siempre que el registro cuya nulidad se reclama se haya concedido con posterioridad al registro de la marca base de la acción que se considera invadido y se encuentre vigente.
- c) Que los registros en conflicto sean iguales o semejantes en grado de confusión y,
- d) Que se aplique a los mismo o similares productos.

La autoridad advirtió que para que se acredite la causal de nulidad es necesario que se cumplan todos los supuestos, por lo que consideró que los incisos a, b y d, al no existir controversia sobre su contenido, por ninguna de las partes, existiendo más bien coincidencia, no fueron materia de la Litis. La autoridad hizo un estudio de similitud fonética entre la marca 278657 WINGS y diseño y la marca 910612 LASER WINGS Y DISEÑO, citando la tesis de jurisprudencia 209110:

Octava Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: XV-1, Febrero de 1995
Tesis: I.3º.A.581 A
Página: 207
Número de registro: 209110
Tesis Aislada
Materia: Administrativa

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE.

La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a

disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de

confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o

separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilarse a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Nota: Por ejecutoria de fecha 24 de noviembre de 2010, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 320/2010 en que participó el presente criterio.

De la anterior tesis podemos extraer definiciones que van sentando la figura del estudio de semejanza marcario. Es decir, tres tipos de confusión, la fonética, la gráfica y la conceptual o ideológica. La confusión fonética se produce cuando dos palabras se pronuncian de modo similar. Según la tesis esta confusión es la más frecuente ya que el consumidor conserva mejor el recuerdo de lo pronunciado, que de lo escrito. Realmente esta hipótesis puede o no ser real al cien por ciento, y depende de cada consumidor y cómo relaciona su entorno, o cuál es el medio que se le facilita para la memoria, ya que algunas personas son mejores recordando lo visual frente a lo auditivo.

La juzgadora determinó la existencia de la semejanza fonética, de acuerdo a la pronunciación de las denominaciones, haciendo un pequeño ejercicio de conteo en cuanto sílabas, vocales, consonantes y golpes al pronunciar, lo que resultó que a pesar de que la marca WINGS consta de un golpe al pronunciar, una sílaba, una vocal y cuatro consonantes y que en cambio la marca, LASER WINGS consta de tres golpes al pronunciar “LA-SER-WINGS” tres sílabas “LA-SER-WINGS”, tres vocales y siete consonantes, se determinó que la palabra cuyo elemento le otorga distintividad a la marca demandada es precisamente la palabra WINGS, y es la que produce confusión.

Dejando a un lado la palabra “Laser” que está al comienzo de la denominación, la autoridad argumentó que resulta irrelevante a nivel auditivo, ya que al pronunciarse las marcas de manera alternada ambas tienen un sonido semejante ya que la palabra WINGS sigue siendo la que más destaca y es entonces que debido a esto el consumidor caería en confusión.

Consideramos que hoy día resulta casi imposible encontrar marcas totalmente distintivas, ya que el mercado va en crecimiento, por lo que a veces resulta necesario que en una marca exista el elemento fuerte distintivo, como se desarrollará posteriormente. En este análisis la SEPI determinó que no era suficiente el elemento “Laser” para darle fuerza auditiva a la marca por lo que consideró que fonéticamente “WINGS” y “LASER WINGS” en su conjunto son semejantes.

En lo que respecta a la confusión gráfica la juzgadora sigue el criterio de la tesis de jurisprudencia anteriormente reproducida y menciona que ésta se da en la manera en que se percibe la marca y no como se presenta, manifiesta o expresa. Percibir una marca a nuestro entender implica no solo la observación sino el mensaje que la misma trae aparejado, ya que la semejanza puede ser desde el aspecto ortográfico o hasta en cómo se encuentran las formas de las letras, o hasta por los colores o sus combinaciones, así como también los dibujos o si cuenta con figuras geométricas. Debemos tener en cuenta al momento de determinar la semejanza que las marcas de deben analizar de manera global, sin

embargo la juzgadora al respecto dijo que entre la marca mixta 910612 LASER WINGS Y DISEÑO y la marca mixta 278657 WINGS y diseño sí hay similitud gráfica en grado de confusión (a continuación se reproduce tal cual lo hizo la juzgadora en la sentencia)



910612 LASER WINGS Y DISEÑO



278657 WINGS Y DISEÑO

De nueva cuenta la autoridad actualizó la similitud gráfica en grado de confusión y el argumento en el cual se enfocó fue en decir que la palabra WINGS era el elemento principal en la marca base de la acción, y que a primer golpe de vista la palabras era lo que más destacaba. A pesar de que la marca afectada LASER WINGS cuente con un diseño y letras de colores, esto no fue suficiente para determinar que no son semejantes.

Consideremos entonces que la juzgadora analizó la marca de manera global parcial, ya que se enfocó en una sola palabra para hacer un estudio de semejanza, ya que la juzgadora apela al sentido de que el consumidor caerá en confusión con el elemento común predominante que es la palabra WINGS.

Por el lado de la confusión conceptual se determinó que se debe atender a la idea que produce la marca en su conjunto a primer golpe de vista o de voz, ya sea porque mantienen palabras con una misma o similar connotación gramatical o

porque conservan rasgos gráficos que pueden generar una misma o similar idea, bajo la tesitura anterior la juzgadora determinó que entre la marca LASER WINGS Y DISEÑO y WINGS Y DISEÑO, existe semejanza en grado de confusión, la razón se debe a que la palabra WINGS es al parecer durante todo el estudio de semejanza la que tiene mayor predominancia.

Del estudio de la confusión conceptual tomamos la palabra WINGS cuya traducción al español es ALAS. Al buscar lo que significa en el diccionario concluyó que ambas denominaciones comparten la palabra “alas” que significa lo mismo. Al igual de que ambas marcas protegen servicios encuadrados en la misma clasificación del nomenclátor internacional. Además que la marca de la cual se está pidiendo la nulidad del registro marcario “LASER WINGS” y diseño, a pesar de que añadió la palabras “laser” la SEPI consideró que no es suficiente para hacerla distintiva, ya que la sola palabra WINGS aplicada a los mismos servicios hacen que Laser Wings invada los derechos de la parte actora titular de Wings, ya que ambas marcas al contar con la palabra WINGS indican la misma idea y el consumidor la asocia una a la otra y es entonces cuando cae en confusión, pensando quizás que ambas cadenas comerciales son de un mismo titular.

Con base en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en donde se establece:

ARTÍCULO 50.- Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.

Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.

Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin

de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.

Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.

En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el Tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada.

Hecha excepción de lo dispuesto en fracción XIII, apartado B, del artículo 123 Constitucional, respecto de los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los Miembros de las Instituciones Policiales de la Federación, que hubiesen promovido el juicio o medio de defensa en el que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; casos en los que la autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio.

La SEPI determinó que entre ambas marcas hay similitud en grado de confusión con base al razonamiento siguiente:

“... para que se actualice la causal de nulidad invocada por la actora, basta con que se presente similitud o identidad de las marcas, en cualquiera de los aspectos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido (fonética, gráfica o conceptual), ya que el consumidor puede incurrir en el error en cuanto al titular de las marcas, a través de cualquiera de sus sentidos, ya sea por lo que escucha (fonético), por lo que observa (gráfico) o por lo que entiende (conceptual); sin que por ello se pueda afirmar que se hace un estudio seccionado o segmentado de la marca, ya que el análisis de los aspectos de similitud marcaria (fonético, gráfico o conceptual), es una cuestión distintita al estudio integral de los elementos de la marca (nominativo, gráfico, forma tridimensional, etcétera), pues lo que disponen los criterios jurisdiccionales y la doctrina en este tema, es que la marca se estudie por el conjunto de sus elementos, es decir, por sus componentes, entendiéndose como tales, la denominación completa, su gráfico (en caso de marcas mixtas), o bien, el elemento tridimensional que lo conforme, no así que se estudie todos los aspectos de la similitud marcaria (fonético, gráfico o conceptual), pues es claro que basta con que se actualice alguno de estos aspectos, para que se pueda generar confusión, ya que el público consumidor puede incurrir en confusión por lo que escucha, observa o entiende. Igualmente, si bien es cierto que no es factor

determinante para concluir la confusión marcaria, el eco de que los signos compartan elementos comunes, lo cierto también es que esto último sí es obstáculo cuando dicho elemento común es el distintivo o pretende ser el distintivo en las marcas en pugna; situación que se actualiza en el caso, pues derivando del estudio efectuado por esta juzgadora a los signos en controversia, se encontró que el elemento común WINGS, es el elemento que más destaca a nivel fonético, gráfico y conceptual en las marcas; de ahí que al carecer la marca sujeta a nulidad de algún otro elemento fonético, gráfico y conceptual que le otorgue distintividad respecto de la marca base de la acción que se consideró invadida, resulta procedente su nulidad”

Así es como la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resolvió en declarar la nulidad de la resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que éste emita una nueva resolución en la que declare la nulidad del registro marcario 910612 LASER WINGS Y DISEÑO, de acuerdo a los argumentos presentados por la juzgadora, ya que consideró que la parte actora probó sus pretensiones.

Para concluir y dar paso al análisis y opiniones sobre el caso, cabe resaltar que en contra de la sentencia dictada con fecha 16 de junio de 2010, la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial con base en la fracción II del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo interpuso Recurso de Revisión, a su vez el titular de la marca 910612 LASER WINGS Y DISEÑO interpuso demanda de Amparo Directo, en la cual solicitó la suspensión del acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantuvieran y no causaran ejecutoria.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito fue a quién le tocó conocer, y determinó que en el caso del Recurso de Revisión resultaba improcedente y se procedió a desecharlo. De igual manera resolvió el expediente D.A. 00580/2011, en el cual no otorgó el amparo al quejoso (titular de la marca LASER WINGS Y DISEÑO), por lo cual la sentencia de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quedó firme y se procedió a dar cumplimiento mediante resolución dictada por la Subdirección Divisional de Cumplimiento de Ejecutoria del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con los lineamientos de la SEPI antes

estudiados. Con fecha 22 de junio de 2012 en el oficio 17001, se declaró la nulidad del registro marcario 910612 LASER WINGS Y DISEÑO.

3.6.4 CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO

1. Los argumentos que realizó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de su Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad, en el estudio de semejanza entre dos marcas LASER WINGS Y DISEÑO Y WINGS Y DISEÑO, concluyó que entre ambas marcas no había semejanza en grado de confusión.

La autoridad se basó en la doctrina jurisprudencial, en dónde se establece que al hacer un análisis de semejanza entre marcas es necesario atender a las similitudes y no a las diferencias, ya que apelar a las segunda es un tarea sofisticada que el consumidor no se detiene a hacer. Realizó el análisis gráfico, fonético e ideológico o conceptual y concluyó que no se actualizaba la semejanza en grado de confusión, ya que si bien era verdad que las dos marcas tenían entre sus componentes la palabra WIGS, en el caso de la marca de la cual se pretendió anular el registro LASER WINGS Y DISEÑO, ésta contaba con un elemento distintivo fuerte a razón la palabra “LASER”.

Sobre el elemento Wings argumentó la autoridad que no podía entrar en detalle desde el aspecto ideológico o conceptual debido a que se trata de una palabra diferente al idioma español. Hasta el momento solo diremos que a pesar de encontrarse como prohibición para ser registrable como marca, la traducción a otros idiomas (con base en la redacción de ese momento de la fracción VI del artículo 90 de la LPI), esa fracción es demasiado obsoleta debido a que estamos en un panorama marcario más globalizado que hace veinte años o más que se redactaron éstas prohibiciones y que el legislador con las reformas noca provechó para actualizar.

2. La SEPI tomó en consideración el aspecto fonético ya que al referirse a las marcas “WINGS” Y “LASER WINGS”, determinó que la palabra que otorgaba distintividad a la marca demandada era la palabra WINGS y era la producía confusión, a pesar de que la segunda constaba de más sílabas. También argumentó que al momento de pronunciarse las marcas de manera alternada la palabra WINGS era la más destacada y por ende era la que se debía tomar para el estudio. Por lo que, el elemento de la marca demandada “LASER” no era lo suficientemente distintivo.

En esta parte la juzgadora estudió ambas marcas basándose solo en un elemento fonético y para darle más fuerza debió estudiarlas en su totalidad. Al separar los elementos que consideró distintivos, fue en contra de los conceptos básicos de estudio de la semejanza ya que está se deberá hacer de manera global y no fraccionando palabras, ya que un consumidor medio capta la marca con todos sus componentes..

3. Otro elemento que ni el IMPI ni la SEPI consideraron es que la palabra WINGS se encuentra diluida, tan es así que los mismos dictaminadores de IMPI otorgaron varios registros que contenían la palabra WINGS. Cuando una palabra se encuentra diluida los elementos que le otorguen distintividad para poder tener éxito en el otorgamiento del registro marcario, van desde agregar palabras distintivas, dibujos, tipo de letra, figuras geométricas, etcétera. La palabra WINGS tiene tiempo que está diluida y ejemplos de registros marcarios tenemos: 889761 RED **WINGS** Y DISEÑO otorgada en el año 1995 (actualmente no está vigente); 18278 **WINGS** otorgada en el año 1987; 891787 **WINGS** ZONE otorga en el año 2015; 882018 CW CHIKENG WINGS Y DISEÑO, otorgada en el año 2005; 741922 BROTHER’S PIZZA RIBS & WINGS Y DISEÑO, otorgada en el año 2002; 865075 WING’S STOP Y DISEÑO otorgada en el año 2004⁸⁷. A

⁸⁷ Las anteriores marcas se pueden consultar con el número de registro en la página <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/home>

pesar de que la marca 278657 WINGS fue registrada desde el año 1982, la titular de la marca no hizo nada para evitar que su denominación fuera diluida, para amparar servicios de la clase 43. Y en el menor de los casos IMPI otorgó las marcas porque probablemente determinó que ciertas palabras y diseños las hacía distintivas.

3.7 WINGS VERSUS WING´S ARMY THE BEST WINGS: PROBLEMA DOBLE, PALABRA DOBLE.

La titular de la marca Wings (la cual cuenta con su registro marcario desde 1982) suponemos que hizo un *refresh*⁸⁸ de su marca pretendiendo registrar la nueva imagen. De acuerdo a la base de datos marcanet del IMPI, la marca que quiso registrar en 2007 fue la número de expediente 835248 WINGS y diseño⁸⁹, sin embargo, el Instituto examinó a la marca que como nueva pretendía registrar y le citó como anterioridad, la marca 909078 WING´S ARMY THE BEST WINGS Y DISEÑO, amparando obviamente mismos servicios. Es por lo anterior que inició una serie de procedimientos con el fin de anular los registros marcarios que tuvieran la palabra WINGS, entre ellos el que analizamos anteriormente la marca LASER WINGS Y DISEÑO.

El principal argumento de la afectada es que su marca (Wings) fue primera en tiempo y por ende primera en derecho, por lo que las marcas que se concedieron con posterioridad estaban afectadas de nulidad por otorgarse en contra de lo que la misma Ley de la Propiedad Industrial trata de evitar, que no es otra cosa que el que subsistan marcas que sean idénticas o semejantes a tal grado que los compradores de productos o servicios se confundan, y con estas medidas tratar de cuidar que la competencia se desarrolle en términos más sanos.

⁸⁸ Es el cambio o mejor dicho la actualización de una marca, cuya finalidad tiene darle un nuevo giro al producto o servicio que lo compone sin perder sus cualidades iniciales. Simplemente para que el consumidor la vea fresca y actual, más acorde a los tiempos.

⁸⁹ http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/YDgHaSIEHq7zpVI%7CHaVBRg==

La representación de la parte afectada y actora se hace el análisis comparativo de las marcas atendiendo a las semejanzas fonéticas, conceptuales y gráficas tal y como la doctrina ha expuesto y las decisiones judiciales han marcado. La parte actora determinó que las marcas son semejantes al grado de confundir al consumidor y que a pesar de que la marca que considera invasora es mixta, compuesta por denominación y diseño, argumentó que como lo han dicho estudiosos en la materia, lo que se debe de tomar en consideración es el plano denominativo y tan es así que en este caso la marca invasora cuenta doblemente con la palabra “Wings”, la confusión al consumidor se da y la violación al derecho marcario es evidente.

Podemos hacer un pequeño paréntesis para expresar por qué en la Ley no se mencionan los lineamientos para determinar la semejanza entre marcas. No puede existir un criterio que determine universalmente lo que puede ser semejanza en grado de confusión, ya que tal vez para lo que unos puedan causar confusión para otros no. Es por eso que en materia de marcas es muy importante la argumentación, ya que no se determina por encuestas al público consumidor, sin embargo la autoridad debe tener en cuenta varios elementos para evitar que convivan marcas semejantes para protección del público consumidor.

Sobre el análisis del caso mencionamos líneas arriba que a la titular de la marca WINGS, le citó el IMPI anterioridad y así dio inicio a varios procedimientos de nulidad de marca precisamente con la que registró primero para demostrar primer uso, esta fue la número de registro 278657 WINGS, solicitó la nulidad del registro 909078 WING'S ARMY THE BEST WINGS Y DISEÑO con base a los siguientes artículos:

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

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

...IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que

sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares...

Relacionado con el artículo:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida...

Por oficio 1705 de fecha 30 de enero de 2009, la autoridad determinó mediante el estudio de semejanza negar la nulidad del registro marcario 909078 WING'S ARMY THE BEST WINGS Y DISEÑO. Nos enfocaremos en los argumentos de la autoridad respecto a la semejanza de las dos marcas, haciendo a un lado los referentes en la existencia del registro previo, los mismos productos o servicios.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 2° fracción III señala perfectamente lo que se busca proteger, que es mejorar la calidad de bienes y servicios que convergen en un mercado en interés del consumidor. Es así que con base en lo anterior, tenemos que establecer que si entre las dos marcas en disputa hay confusión debido a las semejanzas que entre ellas existen, y que se pueden fundamentar entre los criterios de jurisprudencia.

La jurisprudencia⁹⁰ que se cita establece como las bases del estudio de las marcas el que éste se realice de forma global, atendiendo a las semejanzas que se pueden producir a primer golpe de vista; la justificación es que el consumidor no realiza un examen minucioso de las marcas, lo que establece el precedente, al menos en México, de la idea de un consumidor medio, es decir, que no sea totalmente distraído ni muy observador.

También menciona que no es necesario que los elementos que componen las marcas sean totalmente semejantes, ya que falta que la confusión se produzca en una misma esfera comercial. A lo anterior añadimos otro elemento importante para los estudios de semejanza marcaria en grado de confusión, la línea de consumidores, ya que puede ocurrir que haya semejanza de marcas de productos con marcas de servicio, sin que sea necesario que entren en la misma clasificación del nomenclátor, y que sin embargo van dirigidas a un mismo tipo de consumidor.

⁹⁰ **MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.** Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

3.7.1 JUICIO DE NULIDAD

Procederemos al análisis de semejanza que la autoridad hizo respecto de las marcas 278657 WINGS y 909078 WING´S ARMY THE BEST WINGS. Recordemos que haciendo el estudio de semejanza se puede producir las confusiones fonética, gráfica y conceptual. Analizaremos en primer término la fonética de acuerdo a los lineamientos de la autoridad.

En el plano fonético la autoridad realizó un conteo de las letras que contienen cada una de las denominaciones y el resultado fue que WINGS contiene cinco letras pero además añadió *“pronunciándose en una emisión de voz, produciendo un sonido mediano”*.

Del otro lado la marca cuyo titular es la parte demandada, consta de veintiún letras y una apóstrofe, agregando además la autoridad *“pronunciándose en seis emisiones de voz, produciendo un sonido también mediano”*. A continuación nos permitimos transcribir la argumentación que la autoridad presentó en el estudio de confusión fonética:

“... aún y cuando se pudiera pensar que fonéticamente se encuentra la marca propiedad de la actora reproducida dentro de la marca propiedad de la demandada, en su conjunto, entonación y pronunciación es totalmente diferente, toda vez que esta diferencia entre ambas se las confiere en el caso de la marca de la demandada, es decir las palabras “ARMY THE BEST” las cuales provocan que las marcas en contienda tengan una pronunciación y entonación totalmente diferente, con lo cual no presentan una semejanza, toda vez que WING´S ARMY TE BEST WINGS está (sic) compuesta por cinco palabras, donde tres de ellas la distinguen de la marca de la atora como ya se señaló y la marca WINGS está (sic) compuesta solo por la palabra WINGS, por lo que al ser pronunciada en su conjunto a marca de la demandada y la de la actora son totalmente diferentes, evitándose así que se genere en la mente del público consumidor la idea de que la denominación WING´S ARMY TE BEST WINGS sea una variación de la segunda”

Al no configurarse confusión, en sus tres planos el IMPI determinó que no había semejanza entre las marcas por lo tanto negó la nulidad del registro en pugna. Inconformes con la resolución que la autoridad dictó, se presentó Juicio Contencioso Administrativo, el cual fue turnado a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Industrial, la cual con fecha 13 de junio de 2011 declaró la nulidad

de la resolución impugnada, cuyos argumentos son los que nos interesan para el estudio de semejanza.

La juzgadora tuvo la tarea de determinar si la marca 909078 WING'S ARMY THE BEST WINGS Y DISEÑO, se otorgó por error, inadvertencia o diferencia de apreciación. Los conceptos de impugnación que la parte actora hizo valer se enfocaron en tratar de acreditar que las dos marcas son semejantes en grado de confusión, desde los tres aspectos mencionados anteriormente. Se procede al análisis que la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual hizo para determinar la semejanza tomando nuevamente la tesis 209110, criterio que a pesar de haber sido formulado en la Octava época consideramos que es uno de los estudios más completos de semejanza, de consumidor medio y de confusión.

La primera confusión a analizar de acuerdo a los argumentos de la juzgadora es la fonética que ocurre cuando las palabras se pronuncian de forma similar o idéntica, misma secuencia de vocales y cantidad de sílabas, así la juzgadora argumentó que entre la marca 278657 WINGS y 909078 WING'S ARMY THE BEST WINGS Y DISEÑO, había semejanza fonética que generaba confusión, pero hace una pequeña aclaración mencionando que si bien ambas marcas no son coincidentes en cuanto al número de golpes, sílabas, vocales y consonantes, si lo eran en la palabra que hallaron semejante que es WINGS y son similares, dice la sentencia, a pesar de que la marca presuntamente invasora agregó el apóstrofe (') y las palabras "ARMY THE BEST WINGS", para lo cual se dijo que resultaba irrelevante en el sentido de que las marcas cuando se pronuncian de forma conjunta y alternada, el sonido entre ambas es semejante al grado que según la juzgadora consideró puede confundir al consumidor medio.

El siguiente aspecto que se revisó fue el gráfico, siguiendo el principio de identidad o similitud de signos, ya sea por dibujos frases etcétera, se origina por el simple hecho de observar las marcas y que se perciban como similares. Así la juzgadora determinó que sí hay semejanza entre la marca 278657 WINGS y la marca 909078 WING'S ARMY THE BEST WINGS Y DISEÑO con base en el

siguiente razonamiento: se extrajo el elemento visual nominativo de ambas marcas y el que más destaco visualmente fue “WINGS” y no obstante que a la marca 909078 le acompañan la apóstrofe (') y las palabras ARMY THE BEST WINGS, no le generan distintividad, por lo que el parecido visual se actualizó.

MARCA DE LA ACTORA

REGISTRO 278657



MARCA DE LA DEMANDADA

REGISTRO 909078



Además en la sentencia se concluyó en el análisis gráfico:

“...No es óbice a lo anterior, las diferencias visuales en cuanto al color de las letras que componen las marcas, el escudo y las alas que engloba la denominación del registro cuya nulidad se solicitó, le generan distintividad, pues como se ha manifestado, a golpe de vista el elemento que sigue destacando y que puede generar confusión en el público consumidor es el elemento común WINGS, toda vez que en la marca sujeta a nulidad, éste elemento se encuentra inscrito en letra de mucho mayor tamaño que el primero de los elementos que la componen, es decir, el elemento que más destaca por su tamaño es el elemento WINGS y no la palabra ARMY, sin que el referido elemento el escudo y las alas

no le generan, la distintividad suficiente para desvirtuar la semejanza en grado de confusión determinada...”

La autoridad determinó que entre las marcas el elemento que más resaltaba era la palabra WINGS, por lo tanto fue tomada para hacer el análisis de semejanza, ignorando por completo que había elementos que podrían no generar esa impresión de semejanza. Determinó que el diseño y las palabras ARMY no generaban esa distintividad que toda marca debe tener.

En cuanto al análisis conceptual tenemos que es el que produce la marca en su conjunto a primer golpe de vista o de voz y evocan una misma idea. Sobre el particular la sentencia estableció:

“...se considera que se actualiza la similitud conceptual en grado de confusión, ya que de la parte nominativa de las marcas en pugna, se advierte que comparten la palabra WINGS, cuya traducción al español significa ALAS, que refiere al plural de “cada uno de los órganos o apéndices pares que utilizan algunos animales para volar” (Diccionario Pocket Español/Ingles, English/Spanish) (Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, 22ª edición, consultado a través de su página en Internet www.rae.es), de tal suerte que sí las marcas en pugna protegen, entre otros, los servicios para proveer alimentos y bebidas, comida para hoteles, restaurantes, cantinas y bares, se advierte la intención de vincular dichos servicios con el concepto relativo a las ALAS; siendo que en el caso de la marca cuya nulidad se reclama, sólo adicionó la apóstrofe (') y las palabras ARMY THE BEST WINGS, de tal suerte que mientras la marca registrada base de la acción que se considera invadida vincula sus servicios con la idea de “órganos o apéndices pares que utilizan algunos animales para volar” (ALAS), la marca cuya nulidad se reclama se vincula con el mismo concepto adicionado con la apóstrofe (') y las palabras ARMY THE BEST WINGS, con lo que se colige que en ambos casos se refieren a cuestiones relacionadas con las ALAS...”

En el caso de la semejanza conceptual, fue necesario en primer lugar hacer la traducción al idioma español por tratarse de una palabra en idioma inglés. Cuando se hace la traducción lo que se buscó fue la palabra en el diccionario. Las palabras que analizó la autoridad fue la que consideró de mayor relevancia en este caso WINGS, sin tomar en cuenta que la marca sometida a nulidad de registro contaba con otras palabras. El resultado fue de que en ambas palabras había semejanza conceptual ya que el significado fue el mismo.

Ya habíamos mencionado que habrá palabras que por ser de construcción, de fantasía, inventadas, no cuenten con una definición conceptual de diccionario. Sin embargo en el caso de productos podría haber elementos que evoquen un concepto común aunque sean palabras de construcción. O en el caso de servicios que haya elementos que de manera conceptual se puedan relacionar y así existir semejanza.

La autoridad concluyó que habiéndose actualizado los tres tipos de confusión; gráfico, fonético y conceptual, era pertinente declarar la nulidad de la resolución para efectos de que el IMPI procediera a dar cumplimiento con los argumentos que dictó en el análisis de semejanza, por lo que se otorgó la razón a la actora procediendo a la nulidad del registro marcario 909078 WINGS ARMY THE BEST WING´S y diseño.

3.7.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO

1. Este segundo caso que analizamos, nos da todos los antecedentes por el cual la titular de la marca 278657 WINGS comenzó varios procedimientos administrativos de nulidad de registro de marca, ya que al momento de querer registrar el signo distintivo de abajo se le citó como anterioridad la marca 909078 WINGS ARMY THE BEST WING´S y diseño.



Número de expediente 835248

En ese momento la palabra WINGS para amparar servicios de la clase 43, no se encontraba diluida como el día de hoy, que en el sistema de marcanet podemos encontrar varios registros con esta palabra.

2. Los lineamientos de semejanza se encuentran en la doctrina y la jurisprudencia en nuestro país, tomando como base criterios que en la mayoría de los países se sigue hoy día. En este caso que analizamos

como en el anterior, en el estudio de semejanza de ninguna manera se realizó el análisis de los signos “en conjunto”, se tomó una palabra y sobre de ella se hicieron conclusiones. El IMPI al inicio concluyó que no había semejanza pero con argumentos muy fáciles de atacar. La SEPI fue la que determinó la semejanza de marcas apegados a criterios establecidos pero hizo un estudio que sólo tomó en cuenta un elemento de la marca que se sometía a la nulidad de registro.

3. A manera de conclusión, los dos casos prácticos que analizamos son de dos marcas mixtas, denominación y diseño, con criterios establecidos en la jurisprudencia en México y principios teóricos que tienden a unificarse en el sistema marcaria de otros países, sin embargo los estudios de determinación de semejanza entre marcas no tradicionales es un paradigma en el derecho marcario que aún debe explorarse debido a la complejidad que representa la descifrar si dos marcas son semejantes en grado de confusión.

CAPÍTULO IV. MARCAS NO TRADICIONALES PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SEMEJANZA MARCARIA

Si todos los hechos resultan completamente explicables y verosímiles, entonces el relato es falso.

Umberto Eco

El principal atributo de una marca, es su distintividad, ya que hoy en día convergen en el mercado infinidad de marcas, y el objetivo principal es que éstas sean distinguibles unas de las otras. Otamendi lo llama poder distintivo y de igual manera menciona que el carácter distintivo se mide o establece con relación a los productos o servicios que va a distinguir⁹¹.

Por su parte, Fernández-Nóvoa, basándose en la Ley española, señala que la distintividad es la función básica de la marca y aporta que debe señalarse que el carácter distintivo es un concepto jurídico indeterminado que tiene que concretarse caso por caso⁹².

Para apreciar el carácter distintivo de una marca apunta Magaña Rufino, siguiendo el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,⁹³ se debe apreciar de manera global la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y en función de ello distinguir dichos productos o servicios de las de otras empresas.

Una marca es aquel signo cuya función es distinguir un producto o un servicio de otro, con la condición de que la línea de productos o servicios sean iguales o parecidos, como ya se ha mencionado. Si todas las marcas fuesen

⁹¹ OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, octava edición, AbeledonPerrot, Argentina, 2012, p. 27

⁹² FERNÁNDEZ.NÓVOA, Carlos, et al., Op Cit, p. 506. Cuando hacemos mención a la distintividad como concepto jurídico indeterminado al respecto tenemos la Rule of Reason que se basa en la búsqueda de soluciones peculiares caso por caso, esto se realiza con la construcción de escenarios ideales para consecuencias óptimas, un tipo de Rule of Reason se obtuvo a partir del paradigmático caso Dijion, en dónde el TJCE hizo una construcción al estilo europeo, coincidiendo con el principio de proporcionalidad de la ponderación creado por el Tribunal Constitucional Alemán.

⁹³ MAGAÑA RUFINO, José Manuel, OpCit, p. 129

iguales o idénticas, o semejantes, un consumidor promedio no podría saber cuál marca es la de su preferencia respecto del producto o servicio que desea.

A partir de la premisa anterior, en el mercado no deben existir marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión. Tenemos como excepción a la premisa anterior, que en el mercado podrán subsistir marcas similares cuando éstas pertenezcan a un mismo titular. Otamendi al respecto ha hecho mención acerca de que, en una Ley Marcaria en cuyo contenido no esté presente la palabra confusión, será fácilmente evadible.

En nuestra Ley de la Propiedad Industrial, tenemos como causa de denegación para el registro de marca, la hipótesis en que una de ellas sea semejante en grado de confusión a otra de diferente titular y que amparen iguales o similares productos. De igual manera la semejanza en grado de confusión la encontramos como causa de nulidad del registro marcario, causa de oposición y cita de anterioridad. Por todo lo anterior, tenemos que semejanza y confusión son conceptos importantes en el derecho de marcas, y por ello será necesaria su comprensión y así su estudio.

Como primera premisa tenemos que para crear confusión en el público consumidor, dos marcas tendrán que ser iguales o semejantes, de igual forma los productos o servicios que la marca ostenta deberán ser de una misma línea comercial. Como el concepto de igual o idéntico no generan gran problema, es la semejanza la que ha sido objeto de estudio y análisis. Otro elemento que juega un papel preponderante es el consumidor, ya que ha sido objeto de clasificación, al final el consumidor es el que percibe la marca y al cual se le puede generar la confusión.

La primera cuestión es qué se entiende por semejanza, para así determinar cuándo una marca lo es con otra. El consumidor que es el receptor de la marca, es a quién le traerá confusión si dos marcas son semejantes. Son varias las teorías que distinguen grados de consumidor de acuerdo a la atención que prestan al momento de adquirir un producto o solicitar un servicio.

4.1 SEMEJANZA ENTRE MARCAS

La figura central de esta investigación es la semejanza, ya que como elemento contrario a la distintividad de las marcas, es uno de los requisitos para que surja el riesgo de confusión, y como consecuencia, un sistema marcario que presuma de eficiente tendrá la necesidad de contemplar que no convivan marcas semejantes que puedan inducir a conductas que confundan al consumidor y hasta prácticas desleales en materia comercial.

En caso de llegarse a configurar el registro y protección de una marca semejante a otra, ello traería consigo varias dificultades al titular de la marca previamente registrada, ya entre otras situaciones su clientela común puede pensar que ha abierto una nueva sucursal y tomar la idea que son los mismos servicios, o puede pensar que ha lanzado un nuevo producto. El consumidor juega un papel muy importante, ya que es el receptor de la marca, sea de producto o de servicio, y al caer en confusión está literalmente siendo engañado.

La semejanza entre marcas en nuestra Ley de la Propiedad Industrial no se encuentra contemplada y el alcance de su determinación tiene ciertas pautas o lineamientos, doctrinales y de argumentación. Fernández-Nóvoa al respecto señala:

Los criterios para determinar la semejanza entre las marcas dependen, en gran medida, de la estructura del signo. Por este motivo, al analizar la problemática de la semejanza de las marcas, es oportuno exponer separadamente los siguientes supuestos: la comparación de las marcas denominativas simples; la comparación de las marcas denominativas complejas; la comparación de las marcas gráficas; y la comparación de las marcas mixtas⁹⁴

Se explicó ya qué tipos de marcas existen, para esto dejaremos a un lado los paradigmas e introdujimos las marcas no tradicionales que son nuevas en nuestra Ley como ya lo hemos explicado. Hay marcas que consisten en denominaciones que pueden tener un significado conceptual o ser la composición de letras o números. Estas marcas, cuando tienen un significado conceptual, pueden referirse

⁹⁴FERNÁNDEZ.NÓVOA, Carlos, et al., OpCit, p. 634.

a alguna de las cualidades del producto, sabemos que en nuestra legislación es impedimento de registro la hipótesis de tratarse de una marca descriptiva.

Por otra parte están las marcas que se representan a través de un gráfico, y las conocemos como marcas innominadas. En la doctrina española a las marcas innominadas se les conoce como gráficas, pero existen también las marcas figurativas que son aquellas que suscitan en la mente de los consumidores una imagen visual y al mismo tiempo evoca en los mismos un determinado concepto. La marca figurativa se caracteriza precisamente porque evoca el concepto del cual es expresión gráfica la imagen que constituye la correspondiente marca⁹⁵.

En la doctrina que se ha ido desarrollando en México lo encontramos con Mauricio Jalife que señala sobre el estudio de semejanza se centra en los rubros siguientes:

- a) Contraste de las marcas atendiendo a su aspecto visual, fonético y conceptual;
- b) En función a los productos o servicios que distinguen;
- c) En función a la coincidencia de vocablos en su conjunto;
- d) En función al público al que se dirigen los productos o servicios;
- e) En razón de los lugares en que se expenden y promocionan.⁹⁶

Con base en los rubros anteriormente descritos, llama la atención la incorporación hecha por Jalife, sobre los lugares dónde se expenden y promocionan los productos o servicios.

En concordancia con la doctrina española la comparación entre dos marcas se hará desde distintos planos, es decir, cuando sean marcas con denominación simple (en México son las marcas nominadas) se les brinda un tratamiento distinto a la comparación para la determinación de la semejanza. De igual forma con los

⁹⁵FERNANDEZ NOVOA, Carlos Op Cit., p. 635

⁹⁶ JALIFE DAHER, Mauricio, DERECHO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ed. Tirand lo Blanch-IPIDEC, México, 2014, p. 401

otros tipos de marcas como las denominativas compuestas, las marcas gráficas, las marcas figurativas, las marcas mixtas.

4.1.1 COMPARACIÓN DE MARCAS NOMINATIVAS SIMPLES

Para determinar la semejanza entre marcas, tendrán que considerarse criterios apegados a la doctrina de varios estudiosos en el tema. Para hacer la comparación de dos marcas cuya denominación es simple, es decir, aquellas marcas cuya estructura se compone una sola sílaba o varias sílabas, se deberá de hacer en una visión de conjunto.

Una visión de conjunto, se refiere a que sobre la base de la totalidad de los elementos que integran la marca sin que esa sea separada de sus componentes, cuando se advierte que hay semejanzas, se debe determinar en qué plano, es decir, si la similitud es gráfica, fonética o conceptual. Todo lo anterior para evitar que ocurra un riesgo de confusión en el consumidor.

En el caso de marcas denominativas simples serán semejantes cuando tengan vocales idénticas y situadas en el mismo orden,⁹⁷ a primer golpe de vista comparten un alto grado de semejanza lo cual anula por completo el elemento principal que es la distintividad. En las marcas denominativas simples tomando en consideración la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, debe de tomarse en cuenta la importancia del factor tópico.⁹⁸

El factor tópico significa que al comparar las marcas denominativas simples se otorga un valor destacado al hecho de la disparidad o coincidencia en las sílabas que encabezan las denominaciones, es decir, a aquellas letras o sílabas que más destaquen en una palabra o denominación se les dará mayor importancia al momento de determinar si una marca es o no es semejante.

⁹⁷ *Ibidem*, p 639, este criterio lo ha sustentado el Tribunal Supremo Español en las marcas “Valober” y “Valmopher” argumentando que existe una identidad fonética.

⁹⁸ *Idem*

4.1.2. COMPARACIÓN DE MARCAS NOMINATIVAS COMPUESTAS

Son marcas formadas por dos o más palabras; para efectuar la comparación, se harán de acuerdo a la pauta de visión, lo cual significa que la marca debe apreciarse en su conjunto. Cuando estamos frente a dos marcas denominativas compuestas y queremos hacer la comparación para así establecer si existen o no semejanzas, lo que se debe hacer no es tomar los elementos de la marca y desintegrarla, ya que la hipótesis es que cuando un consumidor llega a estar frente a dos marcas no se detiene a diseccionar cada parte para analizarla.

El consumidor está diario expuesto a un sinnúmero de marcas, que se manifiestan a través de la constante publicidad. Por lo anterior la primera impresión que un consumidor tendrá de una marca, es el conjunto o lo que se le conoce como la pauta de visión. A la impresión de conjunto de una marca se le puede atribuir el carácter dominante de la misma, o sea el elemento que trae consigo más fuerza, que se imprime en la mente del consumidor.

4.1.3. LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS INNOMINADAS

La clasificación que hace la doctrina sobre las marcas gráficas (en México innominadas), no se suscribe solamente a una figura única, si no que distingue dos subcategorías; la marca puramente gráfica y la marca figurativa. La marca puramente gráfica, incorpora en la mente del consumidor la imagen del signo.

En cambio la marca figurativa se caracteriza por desatar en la mente del consumidor una imagen visual y un determinado concepto⁹⁹. En opinión propia existen marcas meramente gráficas que no están dotadas necesariamente de un significado, sino que le experiencia con la marca nos hacen dárselo.

Al momento de hacer la comparación de las marcas que tengan solamente diseño (innominadas), se hará de manera global, de modo que el impacto visual que generará al consumidor se evaluará como un todo. Una de las grandes virtudes de éstas marcas es que son captadas por un amplio mercado, que van

⁹⁹Ibídem p. 646

desde niños pequeños y personas que no sepan leer ya que pueden identificar el producto o servicio por el simple dibujo.

Para determinar la semejanza entre marcas innominadas, tomaremos la impresión visual. Por otro lado la comparación se hará en un doble plano;¹⁰⁰ el gráfico y el conceptual. Lo anterior hace que éste resulte un análisis más sofisticado, de igual manera podemos pensar que si una marca es semejante en el plano gráfico no será necesario hacer el análisis conceptual, la razón es que la impresión visual tiene un impacto mayor. Se evita así que subsistan dos marcas semejantes por el riesgo de confusión que invariablemente traerá al consumidor.

4.1.4. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS INNOMINADAS Y MARCAS NOMINATIVAS

Fernández-Nóvoa al respecto señala; una marca figurativa será semejante a una marca denominativa siempre que ésta constituya la denominación evidente, espontánea y completa del concepto evocado por la marca figurativa.¹⁰¹

Por ejemplo, una marca que conste de puro diseño para restaurantes que tenga una manzana, y por el otro lado una marca nominativa Applebee's para iguales servicios de la clasificación 43. Conceptualmente la palabra Applebee's se representa gráficamente con una manzana, por el lado conceptual un consumidor podría caer en confusión al creer que ambos restaurantes pertenecen a la misma empresa.

4.1.5. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS

Las marcas mixtas ya sabemos que son aquellas que se conforman por diseño y denominación; diseño y forma tridimensional; denominación y forma tridimensional; al tratarse de marcas que son compuestas por dos elementos cargados de fuerza visual, fonética o conceptual, suele y debe pasar que alguno

¹⁰⁰idem

¹⁰¹Ibidem, p. 649

de estos componentes sea dominante y que al momento de hacer la comparación de la marca ocasione que se decrete o se niegue la semejanza.

En México el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, determinó que el elemento fuerte en una marca al hacer la comparación es el fonético, ya que una persona hace referencia a una marca nombrándola.

... La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es la más frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito”¹⁰²

Sin embargo no debemos soslayar que la impresión que deja una imagen en algunas ocasiones es más fuerte que una denominación. Lo anterior será de acuerdo al tipo de consumidor que aprecie la marca.

Existe riesgo de confusión entre dos marcas si éstas son idénticas o semejantes. Si una marca es idéntica no es necesario un análisis detallado, ya que el simple hecho de ver el signo se sabe que es copia fiel de otra marca, lo cual simple y sencillamente cae en el terreno de la copia vulgar. La delgada línea de la semejanza se da en un escenario dónde los análisis, las interpretaciones y los argumentos caben. Sin embargo es necesario al estudio de que es el riesgo de confusión, una figura estudiada en el derecho marcario.

4.2 RIESGO DE CONFUSIÓN

El éxito que tenga un empresario se da con la consolidación de su marca, primero a nivel local y, si piensa en expansión, una marca puede ser un indicador de calidad. El derecho de marcas es el encargado de cuidar que el empresario que ha hecho un esfuerzo, no se vea vulnerado en sus derechos.

De igual manera se busca protección al consumidor para defender su criterio al escoger un producto o servicio y evitar que caiga en confusión. Sobre

¹⁰² Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: 8ª; pag. 207, Sección Tesis Aislada.

esta figura que tiene una clara importancia en el sistema marcario de cualquier país que presuma de ser eficaz, Fernández-Nóvoa señala:

El riesgo de confusión es una de las figuras centrales del Derecho de la Competencia Desleal y del Derecho de Marcas. En efecto, al surgir en el siglo XIX en Europa el Derecho de la Competencia Desleal, el protagonismo de esta incipiente rama fue asumido por la represión de los actos de confusión...

... En efecto el riesgo de confusión de una marca con otro signo distintivo es un mecanismo que opera en diversos sectores del Sistema de Marcas. Una de las prohibiciones básicas que pueden bloquear el acceso de una marca al Registro consiste en la existencia de un riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anterior.¹⁰³

Por su cuenta Jorge Otamendi menciona que la esencia de un sistema marcario es que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares,¹⁰⁴ y menciona que la razón primordial es que el titular de la marca afectada por confusión pierda clientela y que el consumidor compre lo que realmente no quería.

Por otro lado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha determinado que la protección del derecho de marcas se le otorga a los empresarios o comerciantes y al consumidor, al mencionar:

... la institución de la marca, además, obedece no sólo al interés individual del empresario, sino también al interés general de los consumidores, para quienes la marca debe constituir un elemento objetivo de juicio, que no se preste a confusiones o equívocos, porque, es información básica destinada al consumidor potencial que debe facilitar y propiciar su libertad de elección y que debe contribuir a que sea "transparente" la oferta pública de productos y servicios...¹⁰⁵

La corte Constitucional en Colombia se ha pronunciado al respecto al concluir:

"La finalidad del régimen marcario en el sistema jurídico positivo es la de salvaguardar los intereses de los industriales y comerciantes que utilizan la marca

¹⁰³Ibídem, p. 626

¹⁰⁴OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 8va edición, AbeledoPerrot, argentina, 2012

¹⁰⁵ Proceso 2-IP-94 (4-7-1994) <http://www.comunidadandina.org/documentos.asp> en ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, Op. Cit., pp 190

como un instrumento de su quehacer económico para que extraños no obtengan provecho ilícito de la buena fama o prestigio de que aquella goza; pero también, como se ha visto, proteger al público consumidor de las maniobras por quienes se aprovechan de su buena fe para engañarlo con productos o servicios de inferior calidad al ofrecido”¹⁰⁶

En la doctrina mexicana Eduardo de la Parra Trujillo al hablar del riesgo de Confusión menciona lo siguiente:

“El riesgo de confusión (*likelihood of confusión*) es una de las figuras capitales del derecho marcario (aunque también se usa en el derecho de la competencia desleal, por ejemplo, en sede de actos confusionistas.

...

En efecto, para determinar si hay riesgo de confusión siempre debemos hacerlo desde la perspectiva del *consumidor medio*, es decir, de la persona interesada en adquirir el producto, que sea medianamente atenta y perspicaz al momento de realizar su adquisición (no está absolutamente distraída al comprar, pero tampoco pone una atención minuciosa; no tiene los conocimientos de un experto pero tampoco es un ignorante absoluto).

...

A pesar de su importancia, la figura del riesgo de confusión ha sido poco estudiada en nuestro país.”¹⁰⁷

Casi todos los pronunciamientos van en un sentido: protección tanto de titulares de una marca como de los consumidores. Al empresario, industrial o comerciante se le protege su buena fama, los años que ha invertido en que su marca sea reconocida y posicionada. Por el lado del consumidor se ha hablado del mismo como una persona a la que el estado deba proteger en cuanto a lo que consume, a través de un Sistema de Marcas eficiente.

¹⁰⁶ Sentencia C-228/95 (25-5-1995) en ANTEQUERA PARILLI, http://www.acpi.org.co/index.php?option=com_content&task=view&Itemid=43 Ricardo, Op. Cit. p. 190

¹⁰⁷ DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, *Op Cit.*, pp.184-187

Sin embargo determinar la confusión no es una tarea fácil, ya que no existen reglas o normas claras para su determinación. Tampoco encontraremos definiciones en la ley, así que los estudios de los que derivan criterios sobre esta figura del riesgo confusión los encontramos en la doctrina y en decisiones de Tribunales a través de la jurisprudencia o precedentes.

La figura del riesgo de confusión forma también parte de la competencia desleal.¹⁰⁸ El riesgo de confusión ocurre cuando se asocien productos o sean imposibles de distinguir, por tratarse de marcas, signos o embalajes que pongan en esta situación al consumidor. En Competencia Desleal también manejan conceptos de inducir a engaño o crear una falsa o artificial identidad.

Respecto a la teoría de la confusión se han utilizado variadas palabras o expresiones tales como “similitud confusionista”, o “fuerte parecido”, “semejanzas” o para describir sus efectos como son el engaño, el error o el estado de incertidumbre del consumidor,¹⁰⁹ es muy importante para evitar confusiones conceptuales que sea claro lo que es la confusión y la semejanza, ya que no son sinónimos, sino que una traerá como consecuencia a la otra.

La primer cuestión es determinar cuándo habrá confusión entre marcas, y ésta existirá cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aun cuando en los detalles existan diferencias.¹¹⁰

Sin embargo el cotejo de dos marcas presumiblemente similares por sus semejanzas no es suficiente para determinar si globalmente puede haber un riesgo de confusión, es entonces que debemos tomar en cuenta que debe haber similitud en los productos o servicios o un bajo grado de similitud entre los productos y servicios que puede ser compensando por un elevado grado de similitud entre las marcas.

¹⁰⁸ En Propiedad Intelectual y Competencia Económica, Lucia Ojeda, Análisis de Casos por el Poder Judicial, Ed. Porrúa-ITAM-ANADE, México, 2010 p. 122

¹⁰⁹Cfr. En OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS, p.176

¹¹⁰ Ibídem p. 178

El riesgo de confusión deberá apreciarse de manera global tomando en consideración los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, así que el análisis de las marcas confrontadas se efectuará desde una visión de conjunto o sintética,¹¹¹ de manera que se pueda delimitar la posibilidad de error y confusión para el consumidor sin desintegrar artificiosamente la unidad de las marcas para hacer asequible su comparación y determinar sus semejanzas.

Otamendi señala dos clases de confusión que pueden existir sin restar que una sea o no menor que otra, así tenemos la confusión directa y la confusión indirecta. La primera se da cuando el comprador adquiere un producto determinado con el convencimiento de que está comprando otro, que es la forma clásica y común de la confusión.¹¹²

La confusión indirecta como forma de engañar al consumidor tiene su contraste con la confusión directa, ya que el comprador cree que el producto que adquiere es de la línea de productos al que está acostumbrado a comprar, es decir, que el producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó.

Por su parte De la Fuente si bien incluye dentro de las clases o tipos de confusión la directa y la indirecta, incluye como tercer tipo el Riesgo de Asociación. De la Fuente explica que el Riesgo de Asociación es cuando el público consumidor relaciona el signo y la marca, debido a que la percepción del signo evoca la marca, pero sin que se produzca confusión entre los signos.¹¹³

Para ampliar lo anterior el Riesgo de Asociación es una figura que surge en el derecho marcario de la Unión Europea, más específicamente del Tribunal del Benelux, en el cual la jurisprudencia dictaba que un signo será susceptible de

¹¹¹ Cfr. NAVA NEGRETE, Justo, TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS, Ed. Porrúa, México 2012 p. 291

¹¹² OTAMENDI, Jorge, OpCit., p. 179

¹¹³ DE LA FUENTE GARCÍA, Elena, Op Cit., p.137

provocar asociaciones con una marca cuando el público establezca una conexión entre el signo y la marca aunque no atribuya un igual origen empresarial.

Los anteriores paradigmas de confusión se dan en un plano general, aunque la confusión puede producirse en tres fases; la confusión visual, la confusión fonética y la confusión conceptual. Ya estudiamos la semejanza de marcas y sabemos que se realiza comparando dos marcas y que la mejor forma de hacerlo es alternando la marca y no compararla una al lado de la otra, con el fin de apreciar cual es la impresión que deja en la mente del consumidor.

Para Eduardo de la Parra Trujillo, se deben cumplir con dos requisitos para que exista el riesgo de confusión;¹¹⁴

- a) Identidad o similitud en signos y
- b) Identidad o similitud en productos o servicios

De no existir esencialmente los anteriores elementos, no se configurará el riesgo de confusión y la marca podrá registrarse en caso de haberse citado anterioridad o se le dejaran sus derechos de registro en caso de ser en un procedimiento de violación de derechos.

4.2.1 TIPOS DE CONFUSIÓN

Existen diferentes tipos de confusión de acuerdo al tipo de marca que se trate y se puede dar por las denominación, figuras, formas, disposición de palabras y de las figuras, extensión de la palabra, colores, tamaño sin tomar aún en cuenta las marcas no tradicionales.

4.2.1.1. CONFUSIÓN GRÁFICA

Esta confusión se origina por semejanzas en la ortografía o por la similitud de gráficos, dibujos, o combinaciones de colores. Otamendi menciona al respecto:

“es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases dibujos, etiquetas o cualquier otro por su simple observación”¹¹⁵

¹¹⁴ DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, Op Cit., p. 185

Esta confusión que se da a través de la vista y ocurrirá cuando exista una semejanza ortográfica o una gráfica o una de forma.

La primera similitud ortográfica, es la que suele darse más habitualmente y es cuando hay coincidencia de letras, o sea la secuencia de vocales, longitud en la palabra, la cantidad de sílabas o comienzo o término de la palabra comunes,¹¹⁶ como ejemplo tenemos las siguientes denominaciones con han sido declaradas confundibles, tanto en Argentina como en México;

1. “Pasa” y “V.A.S.A”
2. “Sedaplast” y “Sedanles”
3. “Umus” y “Domus”¹¹⁷
4. Teysu y Teisa¹¹⁸

En los ejemplos anteriores de expediente o registros de marcas en México, que fueron declaradas confundibles si bien no comparten en totalidad letras, sílabas o extensión, tienen elementos que a primera vista pueden llegar a confundir, de manera ortográfica.

La similitud gráfica ocurre con los dibujos, el tipo de letra, en otro caso cuando las etiquetas sean parecidas en sus colores en su forma y hasta en su extensión.

La similitud de forma es propia de marcas tridimensionales relacionadas con los envases ya que debemos recordar que este tipo de marcas serán aceptadas siempre y cuando no sea la forma impuesta por la naturaleza de lo que contienen.

¹¹⁵ OTAMENDI, Jorge, Op Cit., p. 183

¹¹⁶ Cfr. OTAMENDI, Jorge, Op. Cit., p. 183

¹¹⁷ Ejemplos tomados en Otamendi p. 184

¹¹⁸ <http://vidoc.impi.gob.mx/ViDoc/visor.do?Param=VIDOC%24MA%24D%2420160589154&securityCode=hpdp>

Las similitudes anteriores se perciben primordialmente a través del sentido visual, y pueden generar confusión, como ejemplo mencionamos la marca Vanish con la marca Magistral que es Colombiana ambas amparan productos de la clase 3, imaginemos que Magistral quisiera entrar al mercado en México, para un consumidor promedio al primer golpe de vista estas dos marcas pueden generar confusión debido a que a forma del envase es similar y los colores son parecidos, que es lo que podrían compartir ya que fonéticamente Vanish y Magistral no podrían confundirse , en este caso la marca mexicana se podría oponer a que la marca colombiana entre al mercado nacional, o el IMPI en estudio de fondo podría citar una anterioridad con el argumento del color similar que genera confusión.



4.2.1.2. CONFUSIÓN FONÉTICA

Cuando dos palabras tienen una fonética símil, tomando en cuenta que la fonética tiene que ver con el conjunto de sonidos de un idioma dado, al mencionar un idioma nos referimos a los conformados con el alfabeto romano, no así el conjunto de símbolos que otros idiomas usan y que por supuesto tienen una fonética pero representada de distinta manera.

La pronunciación varía en los idiomas como es el caso del español y el inglés. Tomando como ejemplos los ilustrados previamente por Otamendi,¹¹⁹ por tener similares eufonías:

“Señorial” y “Sueño Real”

“Asal” y “Oxal”

“Batex” y “Bateco”

“Xina” y “Zinnat”

Anteriores ejemplos, si bien no cuentan con las mismas letras y que sería complicado visualmente producir confusión, se determinó que fonéticamente sí se genera tal situación por lo que no pueden convivir en el mercado. En el caso de las marcas Xina y Zinnat podríamos objetar que en México el que cause confusión puede o no ser posible ya que la letra “X” en nuestro país tiene un sonido unas veces como “Sh” otras como “J” o incluso otros.

Las siglas han sido consideradas como palabras al momento del cotejo. Atendiendo a lo anterior la confusión auditiva puede ser un tanto caprichosa por la pronunciación que se dé en distintas latitudes. Si el consumidor recuerda más lo auditivo que lo visual, la semejanza auditiva puede llegar a ser una tarea muy compleja para determinar.

¹¹⁹ Puede verse las diferentes marcas que han sido declaradas confundibles en tribunales argentinos en el libro de Otamendi, Jorge. Para el caso mexicano se puede consultar la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para conocer que marcas han sido declaradas nulas por ser semejantes en alguno de sus elementos.

4.2.1.3. CONFUSIÓN IDEOLÓGICA O CONCEPTUAL

La confusión ideológica es cuando dos conceptos son parecidos. El significado de concepto lo tomamos para referencia del Diccionario de la Real Academia Española; “un concepto es una idea que concibe la forma del entendimiento, en una segunda definición es el pensamiento expresado con palabras”¹²⁰.

Otamendi al respecto señala que esta confusión es causada por la semejanza conceptual de las palabras y además añade que “es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas”.¹²¹ Por otra parte menciona que “es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.”¹²²

Por su parte Antequera Parilli define la confusión ideológica como “aquella constituida por la representación o evocación a una misma cosa, características o ideas, de manera que cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable.”¹²³

Para Jalife Daher el aspecto conceptual es el menos relevante pero añade “la decisión sobre el grado de similitud entre dos marcas suele ser tan problemático, que el aspecto conceptual puede constituirse en el punto que desequilibra la balanza.”¹²⁴

Sobre el estudio de semejanza que se hace de igual manera con los avisos comerciales, Jalife menciona que el tratamiento se da de modo diferente, ya que están desprovistos de significado cuando se tratan de eslóganes.

¹²⁰<http://lema.rae.es/drae/?val=concepto>

¹²¹ Otamendi 191

¹²²ídem

¹²³ ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, OpCit. P. 217

¹²⁴ JALIFE DAHER, Mauricio, *Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial*, Tirand Lo Blanch-IPIDEC, México, 2014, p. 413

Si tomamos la confusión ideológica en sentido estricto se puede argumentar que las palabras de fantasía, las palabras creadas, las siglas, es muy difícil que conceptualmente puedan confundirse ya que si bien podría ser un pensamiento expresado en palabras, no tendría un significado real. Sin embargo puede dársele un significado metafórico que nos evoque a uno real.

Debemos de tener especial atención para determinar la confusión conceptual, por ejemplo se declararon confundibles la marca “Nido de Abeja” y la marca “La Colmena” ya que el argumento central fue que al ser expresadas ante un oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de hacer ningún proceso de asociación.¹²⁵

Con el ejemplo anterior la argumentación juega un papel de contrapeso fuerte, ya que ante la imposibilidad de tener reglas exactas de determinación, o encuestas largas de como el consumidor piensa, o exámenes minuciosos de la psicología del que adquiere un producto, nos deja ante la necesidad de darle paso a una serie de argumentos de las partes involucradas y que la autoridad al final decidirá la confundibilidad.

El caso de las marcas para medicamento, el significado tiene relación con el ingrediente activo, que hace que el consumidor de cierto medicamento tenga un conocimiento mayor que aquella persona que no consume lo mismo, por lo que el tratamiento que se le dará a este tipo de marcas podrá ser diferente, en el sentido de que el consumidor muchas veces ni siquiera recuerda la marca, sino más el ingrediente activo.

¹²⁵ OTAMENDI, Jorge, p. 192

4.3 CONSUMIDOR MEDIO

Como consecuencia de las tecnologías del nuevo siglo, las formas en las que llegan las marcas al público consumidor han cambiado. Redes sociales, canales de música, noticias por la web, páginas web, todo el tiempo arrojan publicidad. Por las calles encontramos cada día más espectaculares encima de un edificio, en un puente peatonal, en las paradas de los buses hay anuncios animados como la T.V. en casa. En este contexto el consumidor es muy importante, a razón de que él recibe el mensaje de las marcas constantemente.

La figura del consumidor medio, ha sido objeto de suntuosos análisis al menos en el derecho marcario europeo, y más específico en España y Alemania. Por ejemplo en la normativa española se considera al consumidor medio como una persona que no destaca por sus particulares conocimientos ni tampoco por ser especialmente ignorante, ya que se trata de una persona dotada de un raciocinio y facultades perceptivas normales.¹²⁶

En Alemania sobre el consumidor medio mencionan que se considera que es una persona poco reflexiva que de ordinario contempla con atención superficial la oferta y la publicidad y los signos distintivos.¹²⁷ La visión anterior es a nuestro parecer más adecuada ya que delimita a que la persona tendrá poca atención a la publicidad, oferta y signos distintivos, sin darnos a pensar que se trate de una persona poco dotada intelectualmente, simplemente que en el aspecto de consumo no presta mayor atención que la superficial. Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea considera que “el consumidor medio en la rama de los productos es un consumidor normalmente informado, atento y perspicaz”.¹²⁸

Los Tribunales mexicanos han dicho respecto al consumidor medio lo siguiente:

¹²⁶ Fernández-Novoa, Carlos, Op Cit., página 628

¹²⁷ Ídem

¹²⁸ MAGAÑA RUFINO, José Maniel, Op Cit., p. 61

Consumidor promedio es aquel capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, que esta normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, no obstante que rara vez puede comparar pormenorizadamente las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado y regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguir las, ya que su apreciación de un signo varía según se trata de una marca especializada o de una popular, o bien, de una genérica incipientemente conocida.¹²⁹

Justo Nava Negrete al respecto menciona que el consumidor medio tendrá “la percepción de la marca como un todo, ya que no se detiene a examinar los detalles que diferencian las marcas, y este consumidor es normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”.¹³⁰

Jalife Daher explica sobre consumidor especializado, que es aquella persona que compra productos como; material quirúrgico, para la construcción, de laboratorio; aparatos musicales; aparatos científicos, odontológicos o médicos; que se realizan a través de pedidos elaborados por especialistas. Este tipo de consumidor por sus conocimientos científicos o técnicos no puede entrar en la clasificación de consumidor medio. También como consumidor especializado tenemos el que adquiere productos de alto coste, que es diferente al consumidor que adquiere productos de consumo habitual o masivo.¹³¹

Cuando un consumidor medio adquiere un producto puede caer en confusión porque la línea de productos que compra están en exposición en un mismo sitio, lo que ocurre con un consumidor de servicios suele ser de otra manera. El público que solicita un servicio primeramente investiga cuales son los sitios que ofrecen lo que necesita, por ejemplo un restaurante, el consumidor puede consultar cual es el mejor para sus necesidades.

Otro elemento que no se debe soslayar es el poco recurrido Trade Dress que le da a una marca el complemento idóneo afortunadamente debido a las

¹²⁹ SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA XXXII, DICIEMBRE DE 2010, PÁGINA, 1606. TESIS 14° A.J./89: JURISPRUDENCIA: MATERIA ADMINISTRATIVA

¹³⁰ NAVA NEGRETE, Justo Op Cit., p. 295

¹³¹ *Ibidem* p. 296

reformas y la inclusión de las marcas no tradicionales, se puede ahora proteger la imagen comercial. Si bien esta figura del TradeDress es poco común que la encontremos en tesis aisladas o jurisprudencias en la materia, encontramos una pequeña explicación:

la pluralidad y conjunto de elementos, no funcionales ni genéricos, que permiten generar en el consumidor una percepción en cuanto a calidad, servicio, emociones, valores, atmósferas y sensaciones; que pueden incluir colores, texturas, tamaños, formas, diseño, disposición, gráficos, tipografía, leyendas, uniformes, decoración, mobiliario, arquitectura, iluminación, servicio y procesos entre otros; y que en su combinación distinguen productos, servicios, establecimientos y empresas de otras, representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada frente a sus clientes¹³².

Con la explicación anterior debemos comprender que estamos en una etapa distinta de acercamiento de las marcas, si antes sólo se conocían por la publicidad en radio y televisión, ahora las encontramos en la internet, en las redes sociales, en los techos de las casas, en cochecitos que llevan a cuestas la publicidad, en las paredes de edificios y casas, en la parada del autobús, en un poste de la esquina, en nuestro correo electrónico, en fin en una cantidad inimaginable de publicidad que día a día tenemos de las marcas.

¹³²<http://alcazar.com.mx/blog/?p=396>

4.4 ESTUDIO DE LA SEMEJANZA ENTRE MARCAS NO TRADICIONALES UN NUEVO PARADIGMA PARA MÉXICO

El tema central de nuestra investigación son las marcas, comenzamos por ubicarlas en el plano de la Propiedad Intelectual, estudiamos su importancia, los tipos de marcas que existen, su protección, la manera de atacar un registro de marca y sus elementos más importantes como la distintividad.

En este capítulo hemos estudiado la semejanza entre marcas, su determinación como consecuencia la confusión y a quién le produce la confusión que es al consumidor. Sin embargo hemos iniciado en un contexto de marcas tradicionales, que son los paradigmas con los que contamos hoy día, de varios estudiosos en diferentes contextos.

Los paradigmas que motivan esta tesis van encaminados a las marcas no tradicionales que en México es reciente su incorporación, y el tema de la semejanza entre marcas no tradicionales puede llegar a ser complejo. Sin embargo las marcas no tradicionales cuentan con distintividad, por ende lo que el sistema de marcas de un país debe evitar es que convivan marcas semejantes como ya lo hemos multicitado, para así evitar que el consumidor caiga en confusión.

Primero es necesario estudiar cómo se conforman las marcas no tradicionales en nuestra legislación.

4.4.1 MARCAS NO TRADICIONALES

Debido a la Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que se publicó el 18 de mayo de 2018, se amplió el concepto de marca que permitió la introducción de marcas no tradicionales, con una descripción más amplia que *“todo signo visible”* como lo era en la legislación anterior y ahora tenemos que una marca es un signo perceptible por los sentidos. Aunque menciona que debe ser susceptible de representarse, debido a que es necesario para el registro. Tratar de definir a una

marca no tradicional mediante un concepto, es complejo a decir son marcas que se perciben por los sentidos y tienen una forma de representación no tradicional.

En algunas legislaciones, no en México debido a que no se adoptó, existen los registros para marcas gustativas. Toca el turno de explicar en qué consiste cada una de las marcas no tradicionales que se introdujeron a nuestra legislación, con ejemplos para su mejor comprensión.

4.4.1.1 MARCAS OLFATIVAS

Las marcas olfativas son las que se perciben a través del olfato, algunos estudiosos en materia de marcas afirman que los recuerdos olfativos son de los más evocadores, algunos expertos en marketing han asegurado que los olores tienen influencia en los compradores y que un olor agradable puede ser asociado a un lugar y a la experiencia del producto o servicio.

En nuestra legislación la marca olfativa se ha representado a través de una descripción, como es el caso de la marca cuyo titular es Hasbro, Inc., y es el olor de un producto de plastilina cuya marca nominativa es Play Doh, y fue la primer marca olfativa en registrarse en México, bajo el expediente número 2088148, para proteger productos de la clase 28 "pasta de modelar de juguete" y cuya representación de la marca olfativa fue mediante una descripción la cual se comparte a continuación:


UN OLOR INCONFUNDIBLE FORMADO POR UNA
COMBINACIÓN DULCE, UN TANTO MUSGOSA DE
UNA FRAGANCIA CON TONOS DE VAINILLA, CON
PEQUEÑOS ACENTOS DE CEREZA Y EL OLOR
NATURAL DE UNA MASA SALADA A BASE DE TRIGO.

La marca olfativa anteriormente descrita fue aceptada por el IMPI y de hecho ya cuenta con un registro vigente ¹³³ por un periodo de diez años como se establece en nuestra legislación.

¹³³ <https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IMPI-entrega-primeros-titulos-de-marcas-no-tradicionales-en-Mexico-20190207-0071.html>

El Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI determinaron lo siguiente "Con respecto a la solicitud de registro de marca olfativa, la representación de este tipo de marca consistirá en una descripción del olor. Cabe considerar si la Oficina debería exigir, en el curso del examen, la representación de un espécimen del producto al que se aplica el olor"¹³⁴

En las Directrices Relativas al Examen de las Marcas de la Unión Europea, en el capítulo concerniente a los motivos de denegación absolutos, menciona que los medios que no aceptaran como medios satisfactorios para representar un olor serán¹³⁵: las fórmulas químicas, una representación y descripción con palabras. El siguiente ejemplo es una denegación absoluta de registro porque se trata de una descripción unívoca, imprecisa y subjetiva.

Signo	Asunto
 <p data-bbox="245 1100 784 1129">Descripción de la marca: el olor a fresas maduras</p>	<p data-bbox="995 1010 1203 1039">MUE n.º 1 122 118</p>
<p data-bbox="228 1173 959 1203">27/10/2005, T-305/04, Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34</p> <p data-bbox="228 1203 1385 1312">El Tribunal consideró que el olor a fresa difiere de unas variedades a otras y la descripción «olor a fresas maduras» puede referirse a diversas variedades y, por ende, a varios olores distintos. Se consideró que la descripción no era unívoca ni precisa y que no permitía eliminar todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo solicitado.</p>	

¹³⁴ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representación y la descripción de marcas no tradicionales: Posibles ámbitos de convergencia. DÉCIMO NOVENA sesión. Ginebra, Julio de 2008. Página 11.

¹³⁵ [https://euiipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7\(1\)\(a\)_clean_lr2_es.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7(1)(a)_clean_lr2_es.pdf)

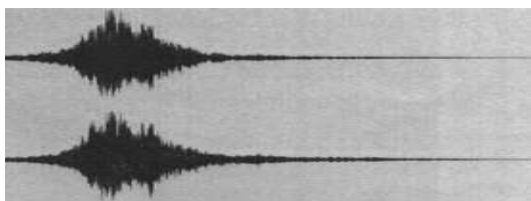
4.4.1.2 MARCAS SONORAS

Las marcas sonoras se conforman por sonidos de diversas clases "Los sonidos pueden ser musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido creados expresamente (es decir por encargo específico), o bien tomados de la amplia variedad de partituras musicales ya existentes. Los sonidos no musicales, por su parte, pueden haber sido creados, o bien simplemente reproducen sonidos que se encuentran en la naturaleza (por ejemplo, el trueno o rugido de un león)¹³⁶

Las marcas que se componen de notas musicales podrían de igual manera conformar una obra musical protegida por Derechos de Autor, que probablemente era como se protegían antes de configurarse las marcas sonoras. Respecto la distintividad es necesario saber si un sonido aislado, podrá ser asociado algún tipo de producto o servicio por parte del consumidor, o si es necesario que se combine con denominaciones o imágenes.

La forma de representación de una marca sonora en nuestro país y con base al tríptico informativo de IMPI, son aceptables los pentagramas, fonogramas u onomatopeyas. La descripción puede ser mediante palabras que describan los instrumentos que se utilizan en las notas y se puede acompañar con un soporte material ya sea un archivo digital en diferentes formatos.


Tenemos el siguiente ejemplo de una solicitud de registro ante IMPI bajo el número de expediente 2088120, que protege productos de la clase 25, prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería y está representado de la siguiente manera:



¹³⁶ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Nuevos tipos de marcas. DÉCIMO SEXTA sesión. Ginebra, Noviembre de 2006. Página 8.

Cuya descripción es: SONIDO DE AUTO DE CARRERAS. Marca que por la clase que protege podría ser descriptiva del producto.

En la práctica marcas que han sido aceptadas como marcas sonoras son varias, que van desde la característica forma de respirar de Darth Vader, hasta el rugido de un León. Como ejemplo tenemos el registro de una marca sonora que fue aceptada en la Unión Europea:

Ejemplos de marcas sonoras aceptables	
<p>MUE n.º 143 891 R 0781/1999-4 (ROARING LION)</p> <p>El (supuesto) sonograma se consideró incompleto, dado que no contenía una representación de la escala del eje temporal y del eje de frecuencias (apartado 28).</p>	

Mediante sentencia C-283 del 2001 que creo Jurisprudencia en la Unión Europea el Tribunal Europeo de Justicia estableció que para una marca sonora la descripción con palabras no era suficiente para satisfacer el requisito de representación gráfica, con lo que estamos de acuerdo y que debe estar acompañada de un representación más robustecida como es el caso de un fonograma como vimos supra con la marca que se solicitó a registro en México y en ejemplo de la Marca en la Unión Europea.

4.4.1.3 MARCAS DE HOLOGRAMA

Para estudiar este tipo de marca es necesario saber primero que es un holograma. Un holograma es una fotografía hecha con luz láser e impresa en una placa o una película sensible que tiene la peculiaridad de producir los objetos en relieve, la imagen parece suspendida en el espacio y si se mueve el holograma se puede observar la imagen desde una perspectiva diferente, igual que ocurre cuando se mueve una persona delante de un objeto real¹³⁷

La forma de representación ante el IMPI es a través de un ejemplar que contenga una sola vista de la imagen que represente el signo, misma que debe coincidir con la descripción que deberá ser una explicación del efecto holográfico o cualquier otro detalle de la marca¹³⁸

Respecto a las marcas de holograma se han establecido varias directrices, como el requisito de representación gráfica, que consistirá en una única vista del signo que capte el efecto holográfico en su totalidad o, cuando sea necesario, varias vistas del holograma desde distintos ángulos, el solicitante podrá incluir una descripción en la que explique el efecto holográfico o cualquier otro detalle pertinente de la marca, especialmente en los casos en que el holograma comprenda varios elementos¹³⁹

En México se solicitó el registro de la siguiente marca holográfica que se identifica con el expediente número 2107684, que protege productos de la clase 32, agua con gas (agua de soda), agua potable, agua envasada (bebidas), agua potable con vitaminas, agua enriquecida con minerales (bebidas) agua que no sea carbonatada, agua embotellada, aguas de mesa, aguas potables cuya representación gráfica es la siguiente;

¹³⁷ <https://www.azc.uam.mx/publicaciones/miscelanea/num2/hologram.htm>

¹³⁸ <https://www.gob.mx/impi/articulos/conoce-las-marcas-no-tradicionales?idiom=es>

¹³⁹ Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representación y la descripción de marcas no tradicionales: Posibles ámbitos de convergencia. DÉCIMO NOVENA sesión. Ginebra, Julio de 2008. Página



La marca consiste en una figura de una gota con cara sonriente sobre dos hojas de planta y seis figuras de gotas de agua de diversos tamaños.

Según la Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas de la Directiva de la Unión Europea 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo la marca de holograma se debe representar mediante la presentación de un archivo de vídeo o una reproducción gráfica o fotográfica que contenga las vistas necesarias para identificar de forma suficiente el efecto holográfico en su totalidad y el formato en que se aceptan es MP4 y JPEG.¹⁴⁰

4.4.1.4 IMAGEN COMERCIAL

La imagen comercial es una forma de presentación de varios elementos que conforman un signo distintivo susceptible de ser marca registrada, de acuerdo con la página de internet de IMPI y menciona que la descripción de la imagen comercial debe hacerse con una descripción detallada de la presentación visual del producto incluyendo formas, presentación, colores, texturas entre otros.

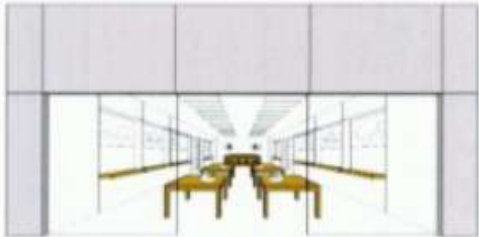
En la descripción que nos da el IMPI solamente menciona presentación visual de producto, sin embargo la Ley nos establece en el artículo 89 fracción VII., que puede constituir marca la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos entre otros el tamaño, color, disposición etc., y a nuestro criterio el trade dress podría ya ser registrado como marca de imagen comercial.

En la sentencia 10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que la representación gráfica de la disposición de un comercio de venta al por menor podría registrarse siempre que

140

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_es.pdf

el signo fuera capaz de distinguir los servicios del solicitante de los servicios de otra empresa, como a continuación se representa: ¹⁴¹

Signo	Asunto
	10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070

La anterior representación gráfica deberá ir acompañada de una descripción de acuerdo a la reglas de presentación en la UE. Lo anterior nos remite a que hay franquicias en México o tiendas de cadena que pueden proteger al "trade drees" de su negocio como marca de imagen comercial.

A continuación se ejemplifican marcas de imagen comercial que hasta el momento se han solicitado en México.

Expediente 2088126, clase 32, bebidas; con la descripción, la marca consiste en un envase de forma peculiar, tal y como se muestra en la representación de la marca, el cual consta de una tapa de color negro, un líquido de color verde y una franja negra en la parte superior de la etiqueta debajo de la cual se encuentran imágenes de frutas y verduras que terminan en una franja naranja con forma angular. En la parte inferior se encuentra un panel negro que rodea la botella, en el cual se lee la marca DEL VALLE y diseño y la marca NUTRI VEGETALES.

¹⁴¹ [https://euiipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp_l2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7\(1\)\(a\)_clean_l2_es.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp_l2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7(1)(a)_clean_l2_es.pdf)

Representación gráfica:



Expediente 2169701, clase 37, Estaciones de Servicio [Reabastecimiento de carburante y mantenimiento]; servicios de construcción de estaciones de servicio para el reabastecimiento de carburante; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para el abastecimiento de combustibles; alquiler de máquinas para la construcción; consultoría sobre construcción de estaciones de servicio para el reabastecimiento de combustibles y mantenimiento, con la descripción, la marca consiste en los colores azul pantone cmyk 868100, gris pms cool gray 11 cp, gris claro pms cool gray 2xgc, rojo cmyk 0 100 98 0 y negro cmyk 000 100, una estrella y la denominación windstar aplicadas a estaciones de reabastecimiento de carburante tal como se muestra en la representación ilustrativa adjunta a la solicitud.

Representación gráfica



Lo anterior es solo un ejemplo de marcas de imagen comercial, que de igual manera se aplican a productos y servicios y veremos cómo se van aplicando los registros de este tipo de marcas no tradicionales.

4.5 SEMEJANZA ENTRE MARCAS OLFATIVAS

Sobre la representación de una marca Ricardo Metke dice "para que un signo pueda ser inscrito, se requiere que pueda ser captado fielmente en un medio material y que a través de ese medio pueda definirse plenamente por todos sus aspectos."¹⁴²

En el caso de una marca olfativa, el signo distintivo será plasmado en la solicitud tanto en México como en otras partes del mundo, a través de una descripción.

Ha sido recurrente encontrar en las solicitudes de registro de marcas olfativas, descripciones subjetivas del olor o del aroma, sin embargo describir de manera objetiva es una tarea complicada, debido a que un olor es un elemento volátil y poco perdurable. En ejemplos anteriores se observaron las condiciones bajo las cuales se han aceptado marcas olfativas

De acuerdo a lo anterior, nuestra gran interrogante es como se debe de hacer la comparación de dos marcas olfativas para determinar que entre ellas existe una semejanza en grado de confusión al consumidor y si es el caso, se interponga una oposición a una solicitud de registro de marca o se determine una anterioridad o se solicite Una nulidad o caducidad argumentando dicha semejanza. Lo que se puede objetar en el caso de marca olfativa, es el contenido de la descripción, dado que lo tangible es lo descrito en la solicitud y además que debe haber coincidencia en la clase dónde se encuadra la marca.

¹⁴² Metke Méndez, R., & Otero Lastres, J. (2001). Lecciones de propiedad industrial. Bogotá: Baker & McKenzie. P. 58

Sobre el Riesgo de Confusión, en el caso de las marcas tradicionales se determina desde tres aspectos como lo son: el gráfico, el fonético y el conceptual. En el caso de una marca olfativa para que se determine el Riesgo de Confusión, los tres aspectos descritos con anterioridad serán difíciles para utilizar. El consumidor como figura central es quien percibe la marca, y en el caso de dos marcas olfativas, dicha comparación alternada puede representar un problema.

Un análisis de confusión en marcas olfativas, se deben hacer de una forma no tradicional. Si tratamos de darle un tratamiento igual a una marca no tradicional, como se le da a una marca con elementos gráficos irá en contra de la naturaleza de la misma. Atacar la descripción de este tipo de signos distintivos al considerar que hay palabras similares no estudia de fondo el elemento olfativo que le da la distintividad.

A marca no convencional, análisis no convencional, este postulado creemos sería el más adecuado. Como se trata de marcas que poco a poco se han ido posicionando en los mercados y los criterios son limitados, aunado a que además tampoco se cuentan con directrices que tengan claro cómo se determinará si hay identidad, semejanza o riesgo de confusión y mucho menos se tiene la claridad si el consumidor medio es la figura central como en los estudios de marcas tradicionales.

El consumidor medio en los estudios convencionales de semejanza para determinar el riesgo de confusión es aquel que presta una atención media sin necesidad de un examen minucioso o que se ostente como un experto. Es por ello que la figura del consumidor medio juega un papel fundamental en el derecho marcario.

Los estudiosos del tema han establecido que al momento de determinar el Riesgo de Confusión el consumidor recuerda más lo fonético que lo escrito. En el caso de una marca olfativa ¿será válido argumentar que un consumidor la recordará por el hecho de que la puede percibir a través de los sentidos? podemos decir que una marca olfativa necesariamente debe de estar ligada a una

marca tradicional, ya sea nominativa, innominada o mixta para que haya una asociación entre el nombre y el aroma del producto o servicio.

Se propone como ejemplo una de las marcas olfativas más reconocidas en el mercado a nuestro criterio y que de hecho ya se concedió la marca olfativa en México, dicho registro pertenece a la marca Play-Doh, dentro de la clase 28 del nomenclátor internacional. Indudablemente podemos reconocer el aroma característico de la plastilina con tan solo olerlo y así saber la pertenencia de ese producto por el conocimiento previo que se tiene de la marca tradicional en este caso la denominación PLAY-DOH.

Siguiendo con el ejemplo de la plastilina Play-Doh, y en el caso hipotético de que un competidor utilizará el mismo aroma para algún juguete (clase 28) y pretendiese registrarla como marca olfativa, tal vez al momento de plasmar la descripción en la solicitud de registro, las palabras no serían tal cual a las de la marca original, sin embargo, si el titular de la marca afectada se quisiera oponer, ya que percibió en el producto un aroma idéntico o similar a su plastilina Play-Doh, podría presentar a consideración del examinador la oposición de la marca olfativa que se pretenda para registro, argumentando que la misma podría causar confusión al consumidor y este podría creer que son productos que pertenecen al mismo titular.

4.6 SEMEJANZA ENTRE MARCAS SONORAS

La representación de la marca sonora será plasmada en la solicitud mediante un fonograma, un pentagrama u onomatopeyas lo que a diferencia de las marcas olfativas nos dan más elementos visuales concretos.

También se da el caso que en la solicitud de registro se haga la descripción del sonido, como es el caso de la marca con registro ante la USPTO número 4,481,536, que es el silbido utilizado en las películas de la saga los Juegos del Hambre.

En caso de semejanza entre dos signos sonoros el panorama es parecido a la marca olfativa debido a que el consumidor al momento de percibirla lo hará a través de los sentidos, en este caso el auditivo y no gráfico tal cual podría percibir una marca tradicional.

Además de lo anterior, consideramos que para presentar la marca sonora, además de la representación gráfica se acompañe a la solicitud un soporte material como un CD o una USB con el signo en comento. Recordemos por ejemplo en Derechos de Autor la obra debe fijarse en un soporte material, en marcas sonoras sería factible hacerlo para darle un apoyo al examinador al momento de entrar al examen de fondo.

Para realizar la comparación entre dos marcas sonoras sostenemos que el examinador se puede guiar por el aspecto meramente auditivo, obviamente en el examen de fondo para así determinar un riesgo de confusión. Los elementos con los que debe contar son los siguientes:

- a) Como es requisito contar con el fonograma, un pentagrama o demás componentes visuales su primera comparación serán entre estos elementos.
- b) Al contar con un soporte material, estamos dotando de mayores nociones a un examinador para hacer un examen de fondo más minucioso y mejor fundamentado.
- c) Se debe tomar en cuenta que clase de sonido se está estudiando en el examen de fondo, ya que pueden ser sonidos musicales, sonidos de la naturaleza, de animales, silbidos etc.
- d) También la clasificación de marcas es importante para saber si los signos que se están comparando son de similares productos o servicios.

Sobre el Riesgo de Confusión al consumidor sabemos que este dependerá de la clasificación de la marca, como se mencionó en el párrafo anterior. Es decir, si las marcas sonoras que se estudia su semejanza se aplican a productos o servicios idénticos o similares. Por ejemplo en el caso de servicios, la música de

alguna tienda departamental, es otra forma de presentar al consumidor un signo distintivo, y si existe el Riesgo de Confusión se percibe desde otra forma que en un signo tradicional.

Sabemos que es un gran reto determinar la semejanza entre marcas sonoras, hemos encontrado en la práctica que muchas veces analizar la semejanza en grado de confusión de dos marcas tradicionales, es complejo y juega mucho el papel de la argumentación, ahora pensar en el estudio de dos marcas no convencionales se antoja difícil.

Sin embargo, creemos que se tienen que hacer valer otros elementos, como ya mencionamos los soportes materiales que coadyuvarían a robustecer los estudios de semejanza para comenzar a establecer los paradigmas a los caso en concreto. Y aunado a lo anterior contar con la flexibilidad como estudiosos de la materia de marcas, de que estamos frente al panorama de signos no tradicionales y que se le tiene que dar un tratamiento diferente.

Día a día convivimos con marcas sonoras sin darnos cuenta, y he aquí la importancia de que cada signo tenga su distintividad para evitar que el consumidor caiga en confusión . Al final, un sistema de marcas eficiente siempre va a velar que el elemento principal de distintividad de las marcas se respete en cada uno de sus registros si es posible y así tener una sana competencia entre empresarios, los consumidores sepan que lo que compran es lo que estaban buscando.

4.7 SEMEJANZA ENTRE MARCAS DE HOLOGRAMA

Una marca de holograma es la que se representa de manera gráfica, y son varias imágenes que tienen efecto de movimiento, por lo que se presenta para registro mediante un ejemplar de una sola vista de la imagen. En otras legislaciones donde se permite la marca de holograma su forma de registro se hace exhibiendo varias imágenes para dar una idea de cómo se conforma la imagen en movimiento.

Comparar dos marcas de holograma implicará una tarea compleja debido a que su representación en México se hace en una sola vista de la imagen, recordemos que la naturaleza del holograma es una marca que en cierta medida se puede considerar tridimensional, o da la impresión de que la imagen está flotando, es entonces que si para su registro se plasma como una sola imagen, cuando el examinador entre al fondo y analice la viabilidad de registro, o dirimir una posible oposición se tornaría un poco complicado, debido a que la imagen este en una sola vista y plasmado en papel.

Planteamos que lo ideal sería que también a la solicitud de registro de marca de holograma se acompañe ésta de un soporte material como fotografías por ejemplo, para tener una idea de cómo se percibe la marca en su totalidad.

Sobre la existencia de marcas de holograma semejantes en grado de confusión la forma de determinarlas sería analizando la marca en su totalidad, atendiendo si solo contiene imágenes o alguna leyenda con letras, los colores también podrían considerarse para hacer un estudio de fondo en análisis de semejanza.

El consumidor que es el que percibe la marca también tiene un papel importante, y para determinar si puede caer en confusión con una marca de este tipo, sería tomando en cuenta los paradigmas tradicionales como es el consumidor medio. No dejemos a un lado la clasificación, pensar en una marca de holograma que se plasme en un producto es difícil ya que la pensamos en un aspecto más publicitario que tangible en una etiqueta, así que se debe revisar cómo se usarán en el mercado este tipo de marcas.

4.8 SEMEJANZA ENTRE MARCAS DE IMAGEN COMERCIAL

De los ejemplos que hemos encontrado de registro de imagen comercial en México hallamos que puede haber varios elementos en este tipo de signos distintivos. Primero la imagen comercial funciona en conjunto, es decir, marca nominativa, marca innominada, marca tridimensional y hasta un aviso comercial todo en un solo registro.

La imagen comercial la percibe el consumidor como un todo, es ahí donde el examinador podría tener dificultad al momento de hacer un estudio de fondo para determinar si la marca que se pretende a registro choca con otra marca ya registrada. Al hacer la comparativa entre dos marcas se deben atender varios elementos como lo son por ejemplo en un producto, el tipo de empaque, los colores, si hay logotipo y en que parte integrante de este tipo de marcas se puede configurar la semejanza.

Sabemos que la clasificación de Niza para productos y servicios es de una gran importancia sin embargo se debe analizar en el caso de productos donde se comercializan éstos. En el caso de marcas de imagen comercial de servicios se debe poner atención en el tipo de establecimiento y como percibe el consumidor medio la forma en que se presenta la marca.

Realmente el examinador tiene un gran desafío en los estudios de semejanza, si de manera tradicional tiene que atender a criterios meramente argumentativos, para determinar marcas no tradicionales que se perciben algunas por los sentidos (marcas sonoras y olfativas) o de manera visual (holograma e imagen comercial), no deja de ser una tarea compleja.

Registrar una marca de imagen comercial, fue un gran acierto, sin embargo, debemos atender que el derecho marcario trata de proteger al consumidor para evitar el riesgo de confusión por las semejanzas entre marcas y también protege al dueño de la marca y evita actos de competencia desleal, y los análisis en este tipo de registros deben de hacerse en conjunto atendiendo al primer golpe de vista de manera integral.

CONCLUSIONES

PRIMERA. Sobre los dos primeros capítulos del presente trabajo de investigación concluimos que la Propiedad Intelectual se encuentra en la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana, y que su debida protección estimula la economía de un país, refuerza la certeza jurídica de los titulares de derechos, fomenta la libre competencia, protege a los creadores, a los consumidores y a los inventores. Un país que tenga normas sólidas sobre Propiedad Intelectual y los mecanismos para hacer valer los derechos de los sujetos involucrados será un país atractivo para otras economías y por ende tendrá un sólido crecimiento.

SEGUNDA. Sobre la introducción a las marcas no tradicionales a nuestro país, se considera que era necesaria debido a que los paradigmas han cambiado con la tecnología, en el caso de las marcas que se perciben con los sentidos como son las marcas olfativas y sonoras en la USPTO y EUIPO ya se tenían contempladas y su no reconocimiento en nuestro país traía una desventaja competitiva para los titulares que querían ingresar en el mercado mexicano o que ya se encontraban operando, al no tener protección de este tipo de activos intangibles. Lo anterior representaba una desventaja para el consumidor, ya que al no haber un mecanismo de control, a través de registros se daba el caso de que había marcas como las olfativas que se iban confundiendo por aromas similares para el propio comprador.

TERCERO. Conforme a los estudios de marcas en nuestro país, que se han establecido por nuestros Tribunales, estudiosos en la materia en México y en otros países que se consideran paradigmas sólidos, mismos que examinadores de IMPI, abogados especializados y expertos en la materia utilizan para determinar la semejanza entre dos marcas y saber así si existe el riesgo de confusión para un consumidor. Lo anterior sirve en el caso de oposiciones, anterioridades, nulidades e infracciones. La naturaleza de una marca es la distintividad, las marcas no tradicionales deben de tener ese rasgo distintivo que las distinga de marcas de su misma especie, es así que consideramos que los principios básicos en marcas deben permanecer.

CUARTA. La presente tesis pretende ser un análisis de lo que es una marca en nuestro país, los atributos fundamentales, los elementos que la componen. La idea general es tener una perspectiva de cómo se hacen los estudios de semejanza tradicionales, como lo fue el capítulo tercero, ya que pudimos ver que se toman a consideración los tres aspectos como lo son el fonético, el gráfico y el conceptual. De esos tres aspectos podemos rescatarlos para aplicar a las marcas no tradicionales atendiendo a su naturaleza. Y cuando los aspectos no se adecuen, regresar a los principios básicos en materia de marcas.

QUINTA. Para el caso de estudio de semejanza en marcas olfativas, la propuesta es, que debido a que en la solicitud de registro se basa sobre una descripción de la marca lo ideal sería analizar varios puntos como son; que tanto se tiene el conocimiento de la marca en nuestro país; en casos de oposición que representa un trabajo más activo de un titular de marca olfativa, tomar en consideración los argumentos y las pruebas que presente dicho titular; debido a que se trata de una marca no convencional los medios de los que se valga un examinador para aceptar o no a registro deben de ser atendiendo a la naturaleza de la marca y aceptando quizás muestras de la marca olfativa para que con argumentos sólidos determine si existe una semejanza entre marcas que se clasifiquen en el misma clase. También se debe considerar al consumidor medio y como percibirá la marca.

SEXTA. Para marcas sonoras la propuesta es que desde que se presenta la solicitud de registro se presente además con un soporte material que contenga el sonido a proteger y al momento de analizar la semejanza en grado de confusión sea mediante el sonido en sí en su soporte material y le da elementos al examinador para poder determinar anterioridades. En el caso de oposiciones el opositor mediante las pruebas y los argumentos que presente que dará los elementos necesarios al examinador para determinar si la marca que se pretende registrar tiene la suficiente distintividad y no invade derechos. Para sonidos en general puede que el ejercicio sea más sencillo que en melodías, y para sonidos conocidos será más sencillo identificarlos.

SÉPTIMA. Conforme a las marcas de holograma se comentó que sería una tarea compleja debido a la forma en que se presentan en la solicitud de registro es en un solo plano, cuando la naturaleza de la marca es casi como si fuera una marca tridimensional, al igual que en la marca sonora la propuesta es que a la solicitud de marca se acompañe material como una serie de fotografías para que así el examinador tenga los elementos suficientes para determinar en dado caso la semejanza en grado de confusión.

OCTAVA. Sobre la marca de imagen comercial para determinar la semejanza en grado de confusión concluimos que es necesario que se haga un estudio integral de todos los elementos que conformen este tipo de marca que puede incluir en un solo registro diversos elementos como es de una marca innominada, una marca nominada y hasta de una marca tridimensional y la forma en que se haga el estudio de semejanza en este tipo de marca sea paradigma debido a que es una marca que en muchas legislaciones en otras partes del mundo no se considera.

NOVENA. Por último podemos concluir que la introducción de marcas no tradicionales a nuestro país era necesario y que su forma de presentación al igual que en otra partes del mundo es un tema que se debe de superar ya que dada su naturaleza no debería darse un tratamiento en fase de registro como si fuera una marca convencional, sino ir más allá y adoptar como posibles los soportes material en registro para un estudio más a detalle.

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime. *La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica*, México: Porrúa, 1979.

ANCONA GARCÍA-LÓPEZ, Arturo, *El derecho de autor en la obra audiovisual*, ed. Porrúa-Universidad Anáhuac, México, 2012.

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, *Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor (Análisis de Jurisprudencia comparada)*, ed., Temis, Bogotá, 2009.

ARACAMA ZORRAQUÍN, Ernesto et al, *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia: Derecho de las Marcas*, Tomo 3, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999.

ARCE GARGOLLO, Javier, *Contratos Mercantiles Atípicos*, Porrúa, México, 1996.

ATIENZA, Manuel, *Sobre la analogía en el derecho, Ensayo de análisis de un razonamiento jurídico*, Ed. Civitas, S.A., Madrid, 1986.

BECERRA RAMÍREZ, Manuel. *La Propiedad Intelectual*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2003.

- *La Propiedad Intelectual en Transformación*, Porrúa, México, 2009

- *Textos de la nueva cultura de la Propiedad Intelectual*, UNAM-IIJ, México, 2009.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, Coordinador, *Marca y Diseño Comunitarios*, Editorial Aranzandi, Pamplona, 1996.

BIANCHI PÉREZ, Paula Beatriz. *La tutela de los derechos de la Propiedad Industrial, justificación de la intervención penal*, edit. Leyer, Bogotá Colombia, 2009

CABALLERO LEAL, José Luis, *Derecho de Autor para Autores*, FCE, México, 2005.

CORREA, CARLOS M., *Derechos de Propiedad Intelectual Competencia y Protección del Interés Público en materia de observancia de los derechos de Propiedad Intelectual y los intereses de los países en desarrollo*, BDFF, Montevideo-Buenos Aires, 2009.

CORREDOIRA Y ALFONSO, Lorero, *La protección del talento Propiedad Intelectual de autores, artistas y productores con especial atención a Internet y obras digitales*, ed. Tirand lo Blanch, Valencia, 2012.

DELGADO REYES, Jaime, *Patentes de invención, diseños y modelos industriales*, Oxford Univesrity Press, México, 2001.

DE LA FUENTE GARCÍA, Elena, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid-Barcelona, 1999.

DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo coordinador, *Propiedad Intelectual Análisis de Casos*, Tirand Lo Blanch, México 2013.

- *Introducción al derecho intelectual*, Ed. Porrúa-UNAM, México, 2014

DE LAS HERAS LORENZO, Tomás, *El agotamiento del derecho de marca*, Ed. Montecorvo, S.A., Madrid, 1994.

DI FIORI, Diego, *Las marcas en el Comercio Internacional*, Heliasta, Argentina, 2000.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Derecho de Marcas*, ed., Montecorvo, S.A., Madrid, 1990.

FERNÁNDEZ –NÓVOA, Carlos, OTERO LASTRES, José Manuel, BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, 2 ed., Madrid-Buenos Aires-Sao Paulo-Barcelona, 2013.

GARZA BARBOSA, Roberto, *Derechos de Autor y Derechos Conexos. Marco Jurídico Internacional*, Porrúa-Tecnológico de Monterrey, México, 2009.

-*Derecho de la Propiedad Intelectual. Nacional, Internacional y comparado*, Un enfoque baso en sentenciar, ed. Porrúa, México, 215.

GARZA VITE, Juan Ángel, *La marca comunitaria Obligación de Uso*, Ed., Tendencias, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 2009.

HELSEN, Kristiaan y KOTABE, Masaaki. *Marketing Global Marketing*, LimusaWitey, México, 2002.

JALIFE DAHER, Mauricio, *Uso y valor de la Propiedad Intelectual Rol estratégico de los Derechos Intelectuales*, GASCA SICCO, MÉXICO, 2004.

- *Derecho mexicano de la Propiedad Industrial*, ed. Tirand Lo Blanch-IPIDEC, México, 2014

- *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Ed., Porrúa, México, 2012.

- *El valor de la Propiedad Intelectual*, ed. Juris Tantum, México, 2001.

LIPSZYC, Delia, *Derechos de autor y derechos conexos*, ed. UNESCO-CERLALC-ZAVALIA, Argentina, 2001.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurelio, *Litigios Transfronterizos sobre Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual*, Dykynson, Madrid, 2008.

MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, Porrúa, México, 2011.

- *Las marcas notoria y renombrada, en el derecho internacional y mexicano*, Porrúa, México, 2010.

MANTILLA MOLINA, Roberto L., *Derecho Mercantil*, Porrúa, primera reimpresión, México, 1996.

MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. y M. SOUCASSE, *Derecho de marcas*, La Rocca Buenos Aires, 2000.

MELGAR FERNÁNDEZ, Mario, *Bioteología y Propiedad Intelectual: un enfoque integrado desde el derecho internacional*, ed. UNAM, México, 2005.

MOLINA SALGADO, Jesús Antonio, *Delitos y otros ilícitos informáticos en el Derecho de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México, 2003.

MORRAL SOLDEVILLA, Ramón (Director) y et. al., *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial*, ed. CIVITAS y Thomson Reuters, 2011.

NAVA NEGRETE, Justo, *Derecho de las Marcas*, Porrúa, México, 1985.

- *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Porrúa, México, 2012

NÚÑEZ RAMÍREZ, Alicia Yolanda, *Efectos jurídicos del uso de la marca en el Derecho mexicano*, Porrúa, México, 2002.

OBÓN LEÓN, Juan Ramón, *La publicidad y el derecho de autor*, ed. Tirant lo Blanch, México, 2013.

O'CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier, et al., *Propiedad Industrial Teoría y Práctica*, editorial centro de estudio Ramón Areces, S.A., Madrid, 2001.

OJEDA, Lucía; SANTOS, Luis; ROLDÁN, José, *Propiedad Intelectual y Competencia Económica*, Porrúa-ITAM-ANADE, 1º Ed, México, 2010.

OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2014.

PÉREZ MIRANDA, Rafael J., *Derecho de la Propiedad Industrial y derecho competencia*, Porrúa, México, 2002.

PICCATO RODRÍGUEZ, Antonio Octavio, *Teoría del Derecho*, Porrúa, México, 2005.

PRÍES PICARDO, Adolfo (Presidente), *Derecho de la Propiedad Industrial*, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, Monográfico, Madrid, 1994.

RAMELLA, Agustín, *Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo segundo, Marcas, Nombres Comerciales, Competencia Desleal y Uniones Industriales*, Hijos de Reus Editores, Madrid, 1913.

REYES LOMELIN, David Arturo. *La protección de la marca registrada mediante acciones Civiles*, Ed., Porrúa, México, 2003.

RANGEL MEDINA, David. *Tratado de Derecho Marcario*, México, 1960.

- *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, México: UNAM: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991.
- *Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias*, México: Impresora de Lujo, 1958. (Serie: Estudios Jurídicos sobre Propiedad Intelectual).

RANGEL ORTIZ, Alfredo. *Modos de Concluir el Derecho a la Marca*, México: Libros de México, 1984.

RODRÍGUEZ CISNEROS, Esperanza, *Las marcas e identificaciones geográficas. Una magia de identidad*, Porrúa, México, 2013.

SEPÚLVEDA, Cesar. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial: Un estudio sobre las patentes de invención, las marcas, los avisos y los nombres comerciales y la competencia desleal*, 2ª ed., México: Porrúa, 1981.

SERRANO MIGALLON, Fernando. *La Propiedad Industrial en México*. México: Porrúa, 1995.

SOLORIO PÉREZ, Óscar Javier, *Derecho de la Propiedad Intelectual*, Oxford University Press, México, 2013.

URIBE ARBELÁEZ, Martín, *La transformación de la Propiedad Intelectual*, Ediciones Doctrina y Ley LTDA., Colombia, 2005.

VENTURA, Gabriel B. *Derechos Intelectuales*, Alveroni, Argentina, 2001

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. *La Propiedad Intelectual*, México: Trillas, 1998.

WITTENZELLNER, Úrsula, *Derecho de las marcas en la Argentina: Bases y Desarrollo*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989.

LEGISLACIÓN

Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Tratado de Cooperación en materia de patentes

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

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

ÍNDICE

ESTUDIO DE SEMEJANZA ENTRE MARCAS Y EL PARADIGMA APLICADO A MARCAS NO TRADICIONALES

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I. BREVE INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL: DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	3
1.1 Derechos de Autor.....	7
1.2 Invenciones.....	13
1.2.1 Patentes	13
1.2.2 Modelos de Utilidad.....	18
1.2.3 Diseños Industriales.....	19
1.2.4 Esquemas de Trazado de Circuito.....	21
1.3 Secretos Industriales.....	22
1.4 Signos distintivos.....	23
1.4.1 Marcas.....	23
1.4.1.1 Función de distinción.....	26
1.4.1.2 Función de procedencia	26
1.4.1.3 Función de protección.....	27
1.4.1.4 Función de garantía de calidad.....	27
1.4.2 Avisos comerciales.....	28
1.4.3 Nombres Comerciales.....	29
1.4.4 Indicaciones geográficas y denominaciones de origen.....	30
1.5 Variedades Vegetales.....	35

1.6 Franquicia.....	37
1.7 Nombres de Dominio.....	40
CAPITULO II. LA MARCA EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	42
2.1 La pertenencia de las marcas a la Propiedad Industrial.....	42
2.2 Tipos de marcas.....	44
2.2.1 Marca Nominativa.....	45
2.2.2 Marca Innominada.....	45
2.2.3 Marca tridimensional.....	46
2.2.4 Marcas mixtas.....	46
2.2.5 Marcas colectivas y de certificación.....	47
2.2.6 Marcas notoriamente conocidas y famosas.....	49
2.3 Procedimiento para el registro de marcas.....	56
2.3.1 ¿Quiénes intervienen en el registro de marca en México?.....	57
2.3.2 Derechos y ventajas derivados del Registro de marcas.....	57
2.3.3 Obligaciones derivadas del Registro de marcas.....	58
2.3.4 Trámite del registro marcario.....	58
2.3.5 Examen de forma de la solicitud de registro de signos distintivos.....	64
2.3.6 Examen de fondo de la solicitud de registro de signos distintivos.....	65
2.3.7 La importancia de una búsqueda de antecedentes de marcas.....	82

2.3.8 Sobre la duración y renovación de las marcas.....	84
2.3.9 Clasificación de Niza.....	85
2.4. Contratos de marcas.....	87
2.4.1 Cesión.....	87
2.4.2 Licencia.....	87
2.4.3 Franquicia.....	88

CAPITULO III. PROCEDIMIENTOS PARA ATACAR LA VALIDEZ DE LOS REGISTRO DE MARCAS; ANÁLISIS DE CASOS.....89

3.1 Sistema de Oposición.....	89
3.1.1 Sistema de oposición en Argentina.....	92
3.1.2 Sistema de Oposición en España.....	93
3.2 Nulidad de registro marcario.....	95
3.2.1 Trámite: Las partes y procedimiento de nulidad de un registro marcario.....	97
3.3 Procedimiento de caducidad.....	98
3.4 Procedimiento de cancelación.....	102
3.5 Juicio de nulidad.....	104
3.6 Análisis de casos: Laser Wings y Wing´s Army the Best Wings: El problema de tener alas.....	106
3.6.1 Wings versus Laser Wings.....	107
3.6.2 Solicitud administrativa de nulidad de registro de marca.....	107
3.6.3 Juicio de nulidad	115
3.6.4 Consideraciones sobre el caso.....	127
3.7 Wings versus Wing´s Army the Best Wings.....	129

3.7.1 Juicio de nulidad.....	133
3.7.2 Consideraciones sobre el caso.....	137

CAPITULO IV. MARCAS NO TRADICIONALES PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SEMEJANZA

MARCARIA.....	139
----------------------	------------

4.1 Semejanza entre marcas.....	141
---------------------------------	-----

4.1.1 Comparación entre marcas nominativas simples.....	143
---	-----

4.1.2 Comparación entre marcas nominativas compuestas.....	144
--	-----

4.1.3 Comparación de marcas innominadas.....	144
--	-----

4.1.4 Comparaciones entre marcas innominadas y marcas nominativas.....	145
--	-----

4.1.5 Comparación entre marcas mixtas.....	145
--	-----

4.2 Riesgo de confusión.....	146
------------------------------	-----

4.2.1 Tipos de confusión.....	151
-------------------------------	-----

4.2.1.1 Confusión gráfica.....	151
--------------------------------	-----

4.2.1.2 Confusión fonética.....	154
---------------------------------	-----

4.2.1.3 Confusión ideológica o conceptual.....	155
--	-----

4.3. Consumidor medio.....	157
----------------------------	-----

4.4 Estudio de la semejanza entre las marcas no tradicionales un nuevo paradigma para México.....	160
---	-----

4.4.1 Marcas no tradicionales.....	160
------------------------------------	-----

4.4.1.1 Marcas olfativas.....	161
-------------------------------	-----

4.4.1.2 Marcas Sonoras.....	163
-----------------------------	-----

4.4.1.3 Marcas de holograma.....	165
----------------------------------	-----

4.4.1.4. Imagen comerciales.....	166
----------------------------------	-----

4.5 Semejanza entre marcas olfativas.....	169
4.6 Semejanza entre marcas sonoras.....	171
4.7. Semejanza entre marcas de holograma.....	173
4.8. Semejanza entre marcas de imagen comercial.....	174
CONCLUSIONES.....	176
BIBLIOGRAFÍA.....	179