



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

EL PROTOCOLO DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE
MARCAS, Y SU IMPACTO EN LA PROTECCIÓN MARCARIA EN MÉXICO.

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA

FELIPE ARMANDO ARÉVALO ZÚÑIGA

ASESOR

LIC. JUAN DEL REY Y LEÑERO

SANTA CRUZ ACATLÁN, NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO, 2021



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

EL PROTOCOLO DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS, Y SU IMPACTO EN LA PROTECCIÓN MARCARIA EN MÉXICO.

Introducción VI

Objetivo VII

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES DE LA MARCA 9

| | |
|--|----|
| 1.1. Nota explicativa | 9 |
| 1.2. Relación entre propiedad intelectual, propiedad y la industrial y la marca | 9 |
| 1.3. Concepción de la Marca | 11 |
| 1.3.1. Concepto legal de la marca | 11 |
| 1.3.2. Concepto doctrinal de la marca | 12 |
| 1.4. Funciones de la Marca. | 14 |
| 1.4.1. Función Objetiva | 14 |
| 1.4.1.1.1. Distintividad | 14 |
| 1.4.1.1.2. Publicidad | 15 |
| 1.4.1.1.3. Acumulación de valor | 17 |
| 1.4.1.1.4. Desdoblamiento empresarial | 17 |
| 1.4.2. Función Subjetiva | 18 |
| 1.4.2.1.1. Indicación de origen empresarial | 18 |
| 1.4.2.1.2. Garantía | 19 |
| 1.4.2.1.3. Fidelización de clientes | 20 |
| 1.5. Clasificación de las Marcas | 21 |
| 1.5.1. Marca registrada y marca de hecho | 21 |
| 1.5.2. Por su forma | 22 |
| 1.6. Clasificación de servicios y productos. | 24 |
| 1.6.1. Productos | 25 |
| 1.6.2. Servicios | 28 |
| 1.7. Marcas Registrables | 36 |
| 1.8. Marcas No Registrables | 37 |

CAPITULO 2: REGIMEN INTERNACIONAL DE REGISTRO Y PROTECCIÓN DE MARCAS. ADOPTADO POR EL SISTEMA MARCARIO MEXICANO. 42

| | |
|--|----|
| 2.1. Convenio de la unión de París para la protección De la propiedad industrial. | 42 |
| 2.2. Arreglo de Niza relativo a la clasificación Internacional de productos y servicios para el Registro de las marcas. | 46 |
| 2.3. Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico | 47 |
| 2.4. Registro internacional de marcas | 48 |
| 2.4.1 Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas | 49 |
| 2.4.1.1 Principales características del Arreglo. | 51 |
| 2.4.2 Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid | |

| | |
|---|----|
| Relativo al Registro Internacional de Marcas | 52 |
| 2.4.2.1 Anatomía del Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Premisas del registro internacional Registro Internacional de Marcas | 53 |
| La solicitud internacional | 54 |
| 2.4.2.1.1 El registro Internacional | 55 |
| 2.4.2.1.2 Periodo de dependencia del registro Internacional | 57 |
| 2.4.2.1.3 Periodo de independencia del registro internacional | 59 |
| 2.4.2.1.4 Denegación de la protección del registro Internacional | 60 |
| 2.4.2.1.5 Anulación del registro internacional en un parte contratante designada | 61 |
| 2.4.2.1.6 Cancelación del registro internacional | 62 |
| 2.4.2.1.7 Transformación del registro internacional en solicitudes nacionales o regionales | 63 |
| | |
| <u>CAPITULO 3: LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DENTRO DEL DERECHO MEXICANO</u> | 66 |
| | |
| 3.1. Antecedentes de la protección a las marcas en México | 66 |
| 3.2. Régimen nacional aplicable al registro y Protección Marcario en México. | 68 |
| 3.2.1. Disposiciones constitucionales | 68 |
| 3.2.2. Ley de Propiedad Industrial de 1991, en vigor | 73 |
| 3.3. Instituto Mexicano De Propiedad Industrial | 76 |
| 3.4. La Protección de la Marca en México | 78 |
| 3.4.1. Sistema basado en la prioridad de uso | 79 |
| 3.4.2. Sistema basado en la prioridad de registro o depósito | 80 |
| 3.4.3. Sistema mixto | 81 |
| 3.5. Nulidad de registro de Marca | 82 |
| 3.5.1. Disposiciones legales | 84 |
| 3.6. Caducidad de registro de Marca | 87 |
| 3.6.1. Disposiciones legales | 89 |
| 3.7. Cancelación de registro de Marca | 89 |
| 3.7.1. Disposiciones legales | 90 |
| | |
| <u>CAPITULO 4: APLICACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS AL SISTEMA MEXICANO DE PROTECCIÓN MARCARIA.</u> | 92 |
| | |
| 4.1. Adhesión de México al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro Internacional de Marcas. | 92 |
| 4.2. Ventajas de la adhesión de México al | 93 |

| | |
|---|------------|
| Protocolo concerniente al arreglo de Madrid para el registro Internacional de Marcas. | |
| 4.3. Fracaso del arreglo de Madrid, relativo al Registro internacional de Marcas en México. | 96 |
| 4.4. Desventajas de la adhesión de México al Protocolo concerniente al arreglo de Madrid Para el registro internacional de marcas | 97 |
| 4.5. Statu quo, de la adecuación del Protocolo Concerniente al arreglo de Madrid para el registro Internacional de Marcas al sistema Mexicano. | 100 |
| | |
| Conclusiones | 107 |
| Bibliografía | 110 |
| Legislación | 113 |

A Christian

Introducción

La creatividad es la forma de ideas e innovaciones que en mayor forma reemplaza hoy en día al oro, las tierras, y materias primas como la nueva riqueza de las naciones. Y como el oro, los minerales y las tierras, tal creatividad es considerada como una propiedad, la propiedad intelectual. Las nuevas tecnologías, los nuevos procesos y los nuevos productos forman ahora las bases del comercio internacional y del bienestar de los habitantes de las naciones. A diferencia de las materias primas finitas que impulsaron a la revolución industrial, la propiedad intelectual es un recurso enteramente renovable cuyo poder se incrementa constantemente mediante la continua expansión de la base inagotable del conocimiento. Es por tanto que resulta claro que el apoyo en materia de propiedad intelectual que les otorguen a los innovadores sus gobiernos, las pondrá en situaciones claramente diferentes a unas de otras, en una abierta competitividad en el orbe global. Asimismo la necesidad de encontrar mejores soluciones y caminos más eficaces para proteger los derechos de propiedad industrial, así como las graves consecuencias que acarrea la violación de los derechos de esta naturaleza han provocado que en todo el mundo se adopten diversos mecanismos para asegurar a sus titulares la posibilidad de acceder a remedios adecuados para impedir que las violaciones se hagan más severas y; en esta medida de lo posible, resarcir los daños que pudieran originarse, en una búsqueda continua de un método eficiente que otorgue protección a todos los usuarios en un plano internacional, consecuentemente es dable reconocer que México ha hecho esfuerzos importantes por acceder a los estándares más altos de protección a la propiedad industrial, tal es el caso de la adhesión al Protocolo de Madrid por Registro Internacional de Marcas, que este trabajo tiene como finalidad estudiar, asimismo al ser un tema novedoso para México, es por lo que se puede advertir la necesidad del presente proyecto.

Objetivo

La presente investigación tiene como fin dar una visión amplia de la evolución que atañe a la propiedad industrial en México, con la adhesión de éste país, al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, ante un inminente consolidación de la economía y los mercados mundiales; así como el papel que juega nuestro país dentro de las partes integrantes del protocolo. Así las cosas, se analizará la estructura, objetivos y procedimientos del protocolo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas y la trascendencia del mismo respecto de las medidas adoptadas por nuestro país en este tema; por lo que además de los instrumentos internacionales necesarios se estudiará la legislación nacional mexicana, haciendo énfasis en los aspectos estructurales que por su especial naturaleza, guarden una relación intrínseca con este instrumento internacional.

Por otra parte se establecerán las ventajas y la importante trascendencia de la propiedad industrial, no siendo este limitativo al ámbito nacional, sino considerándolo en un plano internacional, esto en virtud de que pese a la relevancia jurídica de estos temas resultan muy escasos los estudios que se tienen sobre ellos en nuestro país, dejando a México en una gran desventaja frente a países más desarrollados miembros del Protocolo de Madrid para el registro Internacional de Marcas, donde se le da una gran trascendencia tanto jurídica como económica al registro de marcas, considerando éste como un factor vital en las transacciones empresariales a nivel internacional.

Asimismo, resulta factible vislumbrar que otro objetivo importante en la presente investigación es analizar que al principio resultaba viable para México, ante una inminente consolidación de mercados globales, la adhesión al Protocolo de Madrid para el registro Internacional de Marcas, a efecto de

encontrarse al día y a la vanguardia respecto de países más desarrollados y debido a esto resultó imposible percatarse que debido a los pocos estudios que se tienen respecto de la propiedad industrial así como el escaso fomento que existe por parte de la Secretaría de Economía a una conciencia a la industria mexicana sobre lo benéfico que resulta la protección de marcas, todo eso sin contar la falta de profesionales en derecho capacitados en este rubro, atrajo como consecuencia que México no emplee o explote a su máximo los beneficios que ofrece el contar con una protección Internacional a los bienes intangibles susceptibles de apreciación pecuniaria que reciben la denominación de marca.

CAPITULO 1

Aspectos Generales de las Marcas

1.1. Nota Explicativa

Puede afirmarse que uno de los mayores retos para la ciencia jurídica, es poder encontrarse a la par, en la desigual batalla contra la inminente evolución de la sociedad, y en el deber que nace de realizar una adecuada regulación ante la imperiosa necesidad del ser humano de innovar. Es por tales motivos, y previo a entrar de lleno a la investigación objeto del presente estudio, que se hace dable conceptualizar algunos puntos previos a manera introductoria, lo que nos permitirá sin lugar a duda poder desentrañar la esencia de la estratagema jurídica que analizaremos.

1.2. Relación entre propiedad intelectual, propiedad industrial y la Marca.

En un primer grado, resulta imperioso preguntar ¿Qué es la Propiedad Industrial?, pues bien este término es una de las dos categorías en las que se ha dividido a la Propiedad Intelectual en México, David Rangel Medina plantea esta acepción como derecho intelectual,¹ como el cúmulo de normas que se encuentran encaminadas a regular las prerrogativas y beneficios que las leyes conceden y establecen a favor de autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales. Entiéndase por propiedad intelectual en un sentido amplio las invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. De este modo la definición anterior encamina a precisar dos epígrafes trascendentales para su estudio, por un lado el derecho de autor², y por otro lado la rama de la propiedad industrial³, a la que se inclinara la presente

¹ RANGEL MEDINA, David, *"Derecho de la propiedad industrial e intelectual"*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1991, México, p.88

² Usualmente se ha definido el derecho de autor como el derecho que la ley reconoce al autor de una obra para participar en los beneficios que reproduzcan la publicación, ejecución o representación de la misma, las legislaciones de prácticamente todos los países del mundo reconocen el derecho de los escritores, músicos, autores de historietas gráficas, artistas y productores de obras audiovisuales y fonogramas a percibir remuneración por la explotación de sus obras. Vid. MISERACHS, P., *"La propiedad intelectual"*, Fausí, Barcelona, 1987, pp. 11 y 13. Apud. VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *"La Propiedad Intelectual"*, 6ª Ed., Editorial Trillas, México, 2011.

³ Cfr. Cárdeño Shaadi, refiere que el término Derecho Industrial se utiliza como sinónimo de propiedad industrial, aún cuando el concepto de Derecho Industrial no debe limitarse a la figura jurídica de la propiedad lisa y llana dada su

investigación por estar contenido en este rubro los elementos a desarrollar, en este segmento se ubican las patentes de invenciones, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. Estos también son considerados derechos de propiedad industrial, en cierta forma se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad, ya que permiten al creador o al titular de la marca en este caso, beneficiarse de su invención⁴, algunos autores ubican estos derechos dentro del campo de los derechos de propiedad, pues consideran que los mismos se hallan dentro de un grupo que podría llamarse derechos de propiedad inmaterial⁵. Para otros autores estos derechos son considerados de naturaleza temporal, esto en virtud de que el estado otorga un monopolio por un lapso determinado a favor de un particular como una concesión o un privilegio para seguir incentivando la creatividad de los innovadores, careciendo estos de las características propias de un derecho real⁶.

Los bienes intelectuales, producto del ingenio humano, crean un bien jurídico tutelado de naturaleza incorpórea, salvaguardados por una vía jurídica diversa al derecho de la propiedad común que recae sobre cosas tangibles o materiales. Siendo los bienes intelectuales en palabras de David Rangel diametralmente opuesto al derecho de propiedad convencional, por su temporalidad, límites y excepciones a la estabilidad de la propiedad material inmueble y a la relativa movilidad de la propiedad mueble⁷.

naturaleza sui generis, *Vid.*, CÁRDENO SHAADI, José Ramón., *“Las Patentes de Software”*, Editorial Porrúa, México, 2013, p.4.

⁴ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, *“¿Qué es la Propiedad Intelectual?”*, Ginebra Suiza, p-2.

⁵VIÑAMATA Paschkes, Carlos., *Op. Cit.*, p. 19, sin embargo y paralelamente a esta concepción, PEREZ MIRANDA, considera a la invención como un bien intangible de la propiedad, enfatizando que en un sentido rigorista la propiedad es considerada, desde el derecho romano, como un derecho real por excelencia, esto es, porque el tenedor de éste derecho exclusivo le otorga además del uso, goce y disfrute la capacidad de enajenar o transmitir los derechos personales o reales que en éste estribe. En el ámbito de la propiedad industrial, se habla de bienes intangibles, que no resulta propiamente de la suma de los bienes materiales que lo integran, esto es en un título marcario expedido por la Autoridad Administrativa facultada para ello, sino por el contrario se traduce en la posibilidad de utilizarlo en la producción de bienes y servicios abaratando costos o satisfaciendo y generando simultáneamente necesidades con nuevos productos. *Vid. Cfr.* Rafael Julio, *“Derecho de la Propiedad Industrial, patentes, marcas, obtentores de vegetales, informática, un enfoque de derecho económico”*, 5ª Ed., Editorial Porrúa, México 2006. p. 334.

⁶RANGEL, Medina David, *Op. Cit.*, p.2

⁷ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, *Op. Cit.*, p-3

⁸PEREZ MIRANDA, Rafael Julio, *Op. Cit.* p. 334.

⁹Idem

Precisado lo anterior, surge una nueva interrogante, ¿Por qué debe promoverse y protegerse la propiedad industrial?; existen varias razones imperativas. En primer lugar, el progreso y el bienestar de la sociedad global radica en su capacidad de lograr nuevas creaciones en las esferas de la tecnología y la cultura. En segundo lugar, la protección jurídica de estas nuevas creaciones alienta la inversión de recursos adicionales que, a su vez inducen a seguir innovando. En tercer lugar, la promoción y la protección de la propiedad industrial estimulan el crecimiento económico, generan nuevos empleos e industrias y mejoran la calidad y el disfrute de la vida⁸. Desde un punto de vista tanto jurídico como económico los factores antes precisados cobran gran importancia en la constante evolución social, y para el tema que ocupa, lo anterior cobra gran trascendencia al encontrarse la marca vinculada dentro de los bienes intangibles de la propiedad.

1.3. Concepción de Marca

En este rubro se estudiarán las propuestas de conceptualización de marca, desde sus dos acepciones más trascendentes, el concepto legal y el concepto doctrinal, situación que permitirá contar con elementos suficientes para tener una concepción más homogénea con los temas propuestos en el avance de esta investigación.

1.3.1. Concepto legal de Marca.

En la esfera de las innovaciones podemos encontrar una amplia gama de definiciones de la palabra marca; Rafael J Pérez Miranda, da un enfoque legal considerando a la marca como *“el signo distintivo por excelencia, entendiendo por tal un signo visible que permite identificar productos o servicios y distinguirlos de otros de la misma especie o clase en un mercado determinado”*⁹. Por su parte el autor Pedro Carrillo Toral, en su obra “El

derecho intelectual en México”, nos precisa que marca “*es todo signo visible, nombre, término, símbolo o cualquier diseño, o bien una combinación de ellos, que sirve para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado*”¹⁰

Del párrafo anterior se puede vislumbrar que una marca es un signo que nace del ingenio humano, y cuya función es distinguir productos o servicios en el mercado, asimismo proteger a su titular de la concurrencia desleal de otros fabricantes o comerciantes y al público de posibles fraudes.

Sin que sea óbice lo anteriormente precisado, la Ley de Propiedad Industrial vigente en su artículo 88 expresa que se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

De acuerdo a la concepción anterior, Rufino Magaña¹¹, concluye que:

- a) La marca debe ser un signo.
- b) Que este signo debe ser perceptible visualmente.
- c) Que su finalidad es diferenciar productos o servicios de una empresa frente a productos o servicios de otras que concurren en el mercado.
- d) Que el *goodwill*¹²o buena calidad, que un productor o prestador de servicios imprima a su marca gracias al prestigio ganado a través del buen nombre o publicidad en el mercado, queda fuera de la definición legal de marca.

1.3.2 Concepto Doctrinal de la Marca

¹⁰ CARRILLO TORAL, Pedro, “El derecho intelectual en México”, Plaza Valdés. México. 2002. p. 153

¹¹MAGAÑA RUFINO, José Manuel, “Derecho de la Propiedad Industrial en México”, 2ª Ed., Editorial Porrúa, México, 2014, p.48.

¹²Término que procede del Derecho anglosajón para indicar la buena fama de una empresa que crea o utiliza una marca en el tráfico comercial. *Vid. es sus obras* MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Ibidem*, P. 48. y “*Las Marcas Notoriay Renombrada en el Derecho Internacional y Mexicano*”, Editorial Porrúa - Universidad Panamericana, México, 2010. pp. 21-24,41.

Para un debido análisis de la concepción del término empleado como marca visto desde un enfoque evocativo al uso comercial del mismo, la America Marketing Association define la marca como *“un nombre, termino, símbolo o diseño, o una combinación de ellos que trata de identificar los bienes o servicios de un vendedor y diferenciarlo de los competidores”*¹³.

Nótese que en esta definición hay dos partes bien diferenciadas la primera se refiere a lo que es la marca y la segunda a su función. Ambas para un debido estudio requieren una observación por separado.

En primer lugar, en la marca aparece siempre un nombre o termino, algo que se puede pronunciar, lo cual es lógico porque es la manera más corriente de referirse al producto en cuestión; por ello se dice que es la parte fonética de la marca. Además, como se pretende que la marca sea recordada y quede impresa en la memoria del comprador se suele reforzar la parte fonética con un símbolo, diseño, dibujo etc., que se denomina “logotipo” o en términos más coloquiales logo. También forma parte intrínseca de la marca la grafía y el color con el que se escribe la parte fonética. A veces el logotipo llega a cobrar tanta fuerza comercial que basta con representarlo para que venga a la memoria la marca completa¹⁴.

Así pues integrados los elementos presentados cabe concebir a las marcas tal como nos lo presenta el autor Manuel Martín García¹⁵, como *“títulos de propiedad de una persona jurídica que permiten el derecho exclusivo a utilizar una serie de signos entre los que se incluye su nombre, símbolo, diseños o combinaciones de los mismos para identificar bienes y servicios en el mercado, respaldando los atributos funcionales de los mismos y los beneficios que su uso o disfrute proporcionan y diferenciarlos de propuestas análogas de los competidores”*¹⁶.

¹³ PARREÑO SELVA, Josefina Et Al, “Los Instrumentos del Marketing”. Editorial Club Universitario. 3ª Edición. España.2006.p. 32, citando a Comité de Definiciones: Aglosari of marketing tems, AMA 1960, Chicago, p-8

¹⁴ SERRANO GÓMEZ, FRANCISO. “Temas de Introducción al Marketing”. Editorial ESIC. 2ª Edición. España. p. 238. 1994.

¹⁵ MARTIN GARCÍA, Manuel, “Arquitectura de Marcas”, Editorial ESIC, Madrid, 2005, p-32.

¹⁶ Comité de Definiciones: Aglosari of marketing tems, AMA 1960, Chicago, p-8, Apud. PARREÑO SELVA, Josefina Et Al. “Los Instrumentos del Marketing”, Editorial Club Universitario, 3ª Edición, España.2006. p. 32.

1.4. Funciones de la Marca

De lo antes escrito se puede determinar que el destino normal de la marca es la utilización de la misma en el mercado, para diferenciar los productos o servicios del empresario, asimismo el uso de la marca puede revestir diversos grados, de ahí que surja su valor monetario intrínseco, definiendo este, por la familiarización de la marca con el público consumidor de la clase de productos o servicios a los que se dirige esta¹⁷.

Por otro lado, la marca registrada otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, para identificar productos o servicios iguales o similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada.

Desde luego, la marca se utiliza para diferenciar los productos propios de los de la competencia; pero esta función se ejerce de dos maneras diferentes, con sus respectivas vertientes como se analizará a continuación:

1.4.1. Función Objetiva

Desde este punto de vista la marca, efectivamente tiende a diferenciar productos, les confiere un nombre propio y como tal sirve al consumidor para solicitar lo que desea en las compras sucesivas. Además se utiliza por la empresa como punto de referencia en la comunicación y en las campañas promocionales. Al efecto y para un mejor análisis de este rubro resulta conveniente dividir las diversas modalidades en las que se puede comprender la marca en su función objetiva.

1.4.2. Distintividad

¹⁷ MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Las Marcas Notoria y Renombrada en el Derecho Internacional y Mexicano*, p.1.

En esta disciplina no se puede encontrar ningún concepto que omita vincular a la marca a su función de capacidad distintiva, ya que sin tal calidad un signo no podría considerarse como una marca en referencia al propio concepto. Luego entonces para que una marca pueda tener protección legal, forzosamente tendría que contar con capacidad de distintividad, en otras palabras, cuando una marca no tiene la capacidad para diferenciar los productos o servicios para que fue propuesta, de otros de su misma categoría, fabricados o producidos por fabricantes diversos, no puede funcionar como marca.¹⁸

La marca es un mecanismo que hace posible la identificación y familiarización de público consumidor con los productos o servicios amparados con la misma, es por ello que el carácter distintivo de la marca se traduce en términos absolutos que este dota de significado para los consumidores; es por ello que resulta conveniente destacar las nuevas tendencias globales a proteger las marcas en contra de la dilución, es decir, tutelarlas en contra de la pérdida del carácter distintivo, que resulta de una expresión elocuente de evolución hacia la eficaz protección de esta función esencialmente de los signos indicadores.¹⁹

1.4.3. Publicidad

Esta función es considerada una de las más importantes, ya que en un sentido estricto este constituye la principal misión de las marcas en el mercado. *“la marca en sí misma, por su conformación como gráfico o denominación, posee un significado que genera un mensaje de una o varias ideas a los consumidores, y por el otro, la publicidad a que es sometida una marca, le dota de significados adicionales que se convierten en su contenido”*²⁰.

Sin lugar a dudas un aspecto singular de la marca lo encontramos en su concepto publicitario, este hecho reside en su contenido motivador, esto es en

¹⁸ ANTEQUERA PARELLI, Ricardo, “Estudios de derecho industrial y derecho de autor” Temis, 2009, p.104. *Apud.* NAVA NEGRETE, Justo “Tratado sobre Derecho de marcas”, 2ª Ed., Porrúa, México, 2012, p.249.

¹⁹ JALIFE DAHER, Mauricio, “Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial”, editorial tirant lo blanch, México, 2014, p.286.

²⁰ *Ibidem*, p.287.

su papel transformador de actitudes y conductas, para destinarlas hacia la percepción de las cualidades del producto y posteriormente para su compra.

Existen dos aspectos resaltables que podemos encontrar cuando hablamos de capacidades motivadoras de la marca: la fonética y la morfológica.

Por ello la elección del nombre de la marca es una decisión que no puede tomarse a la ligera, por que un error de esa magnitud resulta prácticamente imposible de subsanar posteriormente. Además, la marca debe comunicar por si misma, de manera que no es sólo el nombre de la marca si no también la grafía y el propio logotipo los que deben estudiarse detenidamente de manera que formen un conjunto armónico y homogéneo, dando lugar a un verdadero símbolo, que es lo que verdaderamente importa .

Existe una aprobación en lo general respecto de que para el éxito de la marca debe cumplir con los siguientes requisitos²¹:

A) Fácil pronunciación y eufonía. Ya hemos visto que una de las funciones del nombre de la marca es la de facilitar que el producto se pida en el acto de la compra y que se hable de el en la comunicación cotidiana, es decir que se difunda. Por ello se recomienda que sea corto por que se tiende a cortar los nombres largos. Por otra parte, la facilidad de pronunciación se acentúa con sílabas que alternen vocales y consonantes. Por último, el nombre debe ser eufónico, esto es agradable al oído, por que de esta forma la memoria lo retiene mejor.

B) Fácil de recordar. Esta restricción es fundamental para relacionar el producto con los mensajes publicitarios y para facilitar la compra. Por ello además de la eufonía el nombre de la marca debe reunir otras dos condiciones: que tenga originalidad y que tenga relación con el producto, o bien con sus funciones. Cuando esta relación no es evidente, puede establecerse por la vía de la comunicación publicitaria.

²¹ SERRANO GÓMEZ, Francisco. Op. Cit.,p.241.

C) Evocador. El nombre debe traer a la memoria próxima el producto y sus atributos.

1.4.4. Acumulación de valor

Cuando los derechos de propiedad industrial, en éste caso marcas, alcanzan estas acreditaciones pueden ser, y de hecho son, objeto de compraventa, de alquiler o concesión. En estos casos, la negociación para la compra o utilización compartida de instrumentos de esta naturaleza puede ser tan ardua como la compra de un gran equipo industrial.

En éste epígrafe se recoge un conjunto de bienes inmateriales que constituyen derechos de utilización exclusiva por parte de su detentador. Lo que reviste interés es que si cualquiera de ellas se acredita como una fuente de obtención de beneficios, el valor del derecho que la protege se incrementa hasta límites que desbordan cualquier imaginación²².

En los últimos tiempos hemos podido advertir una variante notable en la percepción del valor que las marcas representan para las empresas, transformándose por si mismas en factores líderes del llamado “capital intelectual”²³; por tanto podemos decir que esta función guarda un vínculo estrecho con la publicidad, ya que en medida que sea la inversión publicitaria suele pensarse que este factor hará crecer la marca, ya que está en condiciones normales adquiere la calidad de notoria o inclusive famosa por la familiarización que en su caso exista entre el público, lo que puede traducirse en un mayor valor intrínseco por parte de la marca.

1.4.5. Desdoblamiento Empresarial

Esta función es relativamente nueva cuando se habla de signos marcarios, se refiere a una característica especial de una marca la cual ya se encuentra

²² Ibidem, p. 212.

²³ JALIFE DAHER, Mauricio, Op. Cit., p.287

consolidada en el mercado, y la cual posee por tanto cierto grado de conocimiento y notoriedad por parte de los consumidores, podemos hablar de esta función como un negocio jurídico que realizan los empresarios al realizar concesiones o bien franquicias sobre la utilización en exclusiva de la marca de la cual son titulares, logrando así una mayor concentración, difusión, y alcanzar mercados que en un principio pudieran resultar inaccesibles. De esta forma la marca se convierte en un elemento de uso compartido, que de inmediato beneficia a las partes concertantes, es decir tanto al titular del registro marcario, como al distribuidor o usuario autorizado.

Pero desde una perspectiva de fondo, la marca es un instrumento que permite a las empresas desplazar la competencia desde el precio, a menos que los productos estén muy diferenciados por otros atributos, hacia otras variables menos objetivas.

1.4.6. Función Subjetiva

Así como lo pudimos constatar en el apartado anterior, la función objetiva de la marca es un factor de suma importancia en las transacciones comerciales, pero no menos importante es la función subjetiva que ejerce la marca en este marco, ya que es gracias al ejercicio de los factores múltiples que conforman esta función que los signos marcarios adquieren su renombre y valor comercial; ejerciéndose en las modalidades que a continuación se especifican.

1.4.7. Indicación de Origen Empresarial

Esta función constituye sin la menor duda, una característica fundamental inherente a los signos marcarios. Ya que está es directamente proporcional a las reacciones o impactos logrados hacia el público consumidor, en la inteligencia de que el comprador siempre tiende a asociar los productos o servicios con una empresa determinada.

Al ser la marca propiedad de una persona jurídica, que a su vez es responsable de la difusión de la marca en el mercado, la marca se transforma

en un elemento que hace del conocimiento de los usuarios la procedencia de los productos o servicios, incluyendo así mismo todo el bagaje que dicho origen referenciado incorpora.²⁴

Esta condición permite a los usuarios, reflexionar acerca de consumir o no un determinado producto, al asociar este con la empresa que produce u ofrece el servicio.

En la marca cabe distinguir conceptualmente dos aspectos importantes: la marca de fábrica, y la marca publicitaria²⁵, ya que en su funcionalidad estas dos cuestiones aunque similares en apariencia reposan sobre lógicas económicas diversas. La marca de fábrica es un sello distintivo de propiedad y pose, por lo tanto un carácter defensivo. Es lo que la empresa valora y figura en su haber como activo inmaterial. Esta vertiente es la que justifica que se ofrezcan elevadísimas cantidades por la compra de una marca acreditada.

Ahora bien el aspecto publicitario de la marca tiene un carácter agresivo, precisamente, este carácter agresivo de la marca publicitaria es lo que permite a su propietario conquistar el mercado por la sola autoridad de nombre dado al producto y no por el producto en si mismo.

1.4.8. Garantía

Como lo han expuesto ya economistas y mercadólogos, una marca simboliza una promesa, que permite al consumidor tener seguridad de que la calidad enfocada hacia la marca será lo que esté recibirá.

El consumidor por costumbre, asocia los signos marcarios de los productos o servicios con una calidad determinada, que puede variar entre alta, mediana o bien baja, pero en cuyo caso la persona que compra un producto o bien

²⁴Idem

²⁵ SERRANO GÓMEZ, FRANCISO. Ob. Cit., p. 232.

consume un servicio, puede conocer perfectamente el grado de calidad a través de la marca.²⁶

Enfatizado a otro semblante, *“la marca cumple el importante papel de condensar el prestigio de los fabricantes de los productos o prestadores de servicios. En efecto, el prestigio que una marca se gana en el tráfico económico no es fruto de la casualidad, sino que es el resultado de la inversión que el empresario ha realizado en calidad, imagen y publicidad de sus productos o servicios, lo que necesariamente redundará en conservar e incrementar su clientela y su presencia en el mercado”*.²⁷

Esta nueva función permite ampliar el concepto de marca de forma que pueda definirse como *“un componente intangible pero crítico que es propiedad de una compañía y representa un contrato con el cliente relativo al nivel de calidad y valor que se ofrece vinculado a un producto o servicio”*²⁸. En palabras de este autor podemos deducir que conforme a esta función la empresa pretende garantizar la calidad de sus productos para la plena satisfacción de sus consumidores.

La consolidación de esta característica de la marca la podemos ubicar en las denominadas “marcas de certificación”, las cuales son creadas con la firme convicción de fijar estándares mínimos de calidad que los aspirantes a usuarios de las mismas deben satisfacer.²⁹

1.4.9. Fidelización de Clientes

La marca confiere al consumidor una sensación de garantía, por que el producto se le ofrece con su nombre a cara descubierta, lo que no ocurre en las ofertas de productos genéricos. Da sensación de calidad y más aún cuando se acredita y consolida a lo largo del tiempo; además, como el nombre de la

²⁶ MAGAÑA RUFINO, José Manuel, “Derecho de la Propiedad Industrial en México”, p.51.

²⁷ CASADO CERVIÑO, A. “Derecho de marcas y protección de consumidores”, Tecnos, Madrid, 2000, p.29. *Apud. Idem.*

²⁸ MARTIN GARCIA, Manuel. Ob. Cit., p.69.

²⁹ JALIFE DAHER, Mauricio, Op. Cit., p.287.

marca perdura se supone que la calidad del producto es uniforme a lo largo del tiempo.

Así las cosas esta característica guarda una estrecha relación con la capacidad de la marca para desarrollar un vínculo o una necesidad entre los servicios o productos que ofrece y el cliente.

Por eso los productos que se venden con marca muy acreditada, líderes por ello en el mercado, pueden elevar su precio y así el consumidor sin notarlo, paga un sobreprecio por utilizar específicamente ese producto.

Una vez definidas las marcas desde una perspectiva funcional y desde un punto de vista legal, con las derivaciones expuestas se procederá a distinguir los elementos constitutivos de las mismas.

1.5 Clasificación de Marcas

En este apartado, se considera pertinente agrupar a los diferentes signos que un momento determinado pueden constituir una marca, partiendo desde una agrupación general de estas, hasta supuestos particulares, sin que obste el hecho de que se pueda encontrar un sin fin de clasificaciones realizadas a esta figura, se pretenderá analizar las más significativas.

1.5.1 Marca Registrada y Marca de Hecho

Realizando referencia especial en la regulación marcaria que se lleva a cabo en nuestro territorio nacional, en México los derechos que una persona ejerce sobre el uso en exclusivo sobre un registro marcario, se obtiene únicamente al momento de obtener el registro expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, momento en el cual la marca propiamente dicha nace a la vida jurídica y empieza a surtir efectos legales en contra de terceros, además y entre otras cosas, tutela al dueño de la misma contra la concurrencia de competidores desleales. Sin perjuicio de lo antes señalado, la Ley de Propiedad Industrial contempla un derecho de prelación hacia una persona que

de buena fe se encuentre utilizando una marca, quien además tendrá interés jurídico para solicitar la nulidad de una marca que haya sido adquirida con posterioridad al primer uso que este haya realizado, no obstante no contara con todas las demás atribuciones que el registro legal supone.

Sin perjuicio de lo anterior, capítulos más adelante se procederá a analizar pertinentemente estas dos figuras partiendo de la protección legal que se les brinda conforme a la legislación mexicana, por lo que se menciona en este rubro únicamente de forma ilustrativa.

1.5.2 Por su forma

La doctrina jurídica ha catalogado de manera muy puntual la clasificación de signos marcarios que podemos encontrar de acuerdo a su forma, los cuales se procede a mencionar a continuación.

a) MARCA NOMINATIVA.

Es aquella que identifica un producto o servicio a partir de una denominación; puede constituirse de letras, palabras o números y contener signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura. Se conforma por elementos literales, así como por una o varias palabras desprovistas de todo diseño.

Las marcas denominativas, pueden consistir en términos que tengan o no un significado, y que atraen a la vez los ojos del público, siendo indudable que el nombre corresponde directamente a la función identificadora.

b) MARCA INNOMINADA O FIGURATIVA.

Es aquella que identifica un producto o servicio y se constituye a partir de figuras, diseños o logotipos desprovistos de letra palabras o números.

c) MARCA MIXTA.

Esta se constituye de la combinación de dos o más elementos de cualquiera de los tipos de marcas anteriores.

d) MARCA TRIDIMENSIONAL.

Esta denominación se le da a los envoltorios, empaques, envases, la forma o presentación de los productos en sus tres dimensiones, alto, ancho y fondo. Debe estar desprovista de palabras o dibujos, esto quiere decir sin denominación ni diseño. Este último tipo de marcas, no son susceptibles de representación gráfica o mixta, sino de forma impropia, a través de la representación gráfica de hasta seis planos de la forma.

Las formas volumétricas distintivas se han convertido sin lugar a duda en uno de los elementos recurrentes que las grandes corporaciones han empezado a desarrollar para otorgar una ventaja competitiva o un realce comercial a su marca, logrando así la preferencia en el público al cual se encuentra destinado el producto, consecuentemente la protección de las formas tridimensionales se ha vuelto imprescindible en todo cuerpo jurídico encaminada a tutelar los signos distintivos³⁰.

Así mismo resulta conveniente aclarar que la clasificación expuesta es producto de la doctrina, por lo que a efecto de engrosar lo antes mencionado es dable considerar la siguiente tesis jurisprudencial sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:

En términos generales, las marcas se clasifican en: a) Nominativas, es decir, las que permiten identificar un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras; éstas deben distinguirse fonéticamente y pueden consistir en nombres propios de las personas físicas, susceptibles de registrarse como marca, siempre que no se confundan con una registrada o un nombre comercial publicado, pudiendo carecer de significado y ser caprichosas o de fantasía, tenerlo y ser sugestivas de la naturaleza y características del producto o servicio o, incluso, resultar arbitrarias; b) Innominadas, son figuras que cumplen con la función de una marca y pueden reconocerse en forma visual pero no fonéticamente, ya que su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo; c) Mixtas,

³⁰ Así lo propone el Doctor Jalife en su obra, quien además dedica un capítulo completo dedicado a un análisis exhaustivo a la figura de las marcas tridimensionales, *Vid.* JALIFE DAHER, Mauricio, *Ibidem*, p.365.

que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un elemento o como un conjunto distintivo; y, d) Tridimensionales, aquellas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase³¹.

Una vez especificado lo anterior resulta conveniente decir a manera de comentario que las legislaciones de otros países, ante la inminente globalización de mercados, incluyen otras modalidades de representación gráfica impropia como son las marcas sonoras y las marcas olfativas; tan sólo destacar algunas en este lugar, que tropiezan con el requisito de la representación gráfica³² que impone nuestra Ley de Propiedad Industrial; situación que deja a México en una clara desventaja ante otros países con mayor desarrollo en temas de propiedad industrial.

1.6 Clasificación de servicios y productos.

Pues bien, como acabamos de analizar existen diversos tipos de marcas de acuerdo a su forma, sobre esa premisa tenemos que los signos marcarios se agrupan en distintas clases, en primer lugar, por el objeto que pretenden distinguir las marcas pueden ser de productos o bien de servicios, esto desde luego será de manera directamente proporcional a los productos que fabrique el dueño del registro marcario o bien los servicios a los cual se encuentre destinado. Para tales efectos existe la clasificación internacional de productos y servicios, que se establece en el Arreglo de Niza de 1957, de las 45 clases que contiene el Arreglo las 34 primeras son de productos y las 11 restantes de servicios, mismo que se encuentra constreñido debidamente en las legislaciones aplicables, por lo que al haber realizado las acotaciones correspondientes y al haber esquematizado que productos pueden protegerse

³¹ Vid., "Marcas su Clasificación", Tesis Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Enero de 2011; p. 2993.

³² LLOBREGAT HURTADO, Ma. Luisa, "Temas de Propiedad Industrial", 2da Edición, Editorial La Ley, España, 2007.

bajo el amparo de un registro marcario, podemos entrar a analizar los elementos que deben consentir las marcas aptas de ser registrables.

Las marcas se registran en relación con productos o servicios, de acuerdo a lo establecido por el artículo 93 de la Ley de Propiedad Industrial, y 59 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. La clasificación de productos y servicios establecida en México es el siguiente.

1.6.1 Productos

CLASE 1.- Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura. Resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto. Abono para las tierras. Composiciones extintoras. Preparaciones para el temple y soldadura de metales. Productos químicos destinados a conservar los alimentos. Materias curtientes. Adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

CLASE 2.- Colores, barnices, lacas, Preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera, Materias tintóreas. Mordientes. Resinas naturales en estado bruto. Metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

CLASE 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lacolada. Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar. Jabones. Perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello. Dentífricos.

CLASE 4.- Aceites y grasas industriales. Lubricantes. Productos para absorber, regar y concentrar el polvo. Combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materias de alumbrado. Bujías y mechas para el alumbrado.

CLASE 5.- Productos farmacéuticos y veterinarios. Productos higiénicos para la medicina. Sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés. Emplastos, material para apósitos. Material para empastar los dientes y para moldes dentales. Desinfectantes. Productos para la destrucción de animales dañinos. Fungicidas, herbicidas.

CLASE 6.- Metales comunes y sus aleaciones. Materiales de construcción metálicos. Construcciones transportables metálicas. Materiales metálicos para

vías férreas. Cables e hilos metálicos no eléctricos. Cerrajería y ferretería metálica. Tubos metálicos. Cajas de caudales. Productos metálicos no comprendidos en otras clases. Minerales.

CLASE 7.- Máquinas y máquinas herramientas. Motores (excepto motores para vehículos terrestres). Acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres). Instrumentos agrícolas que no sean manuales. Incubadoras de huevos.

CLASE 8.- Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente.

- Cuchillería, tenedores y cucharas. Armas blancas. Maquinillas de afeitar.

CLASE 9.- Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad. Aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes. Soportes de registro magnéticos, discos acústicos. Distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago. Cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores. Extintores.

CLASE 10.- Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales. Artículos ortopédicos. Material de sutura.

CLASE 11 Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

CLASE 12.- Vehículos. Aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

CLASE 13.- Armas de fuego. Municiones y proyectiles. Explosivos. Fuegos de artificio.

CLASE 14 Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases. Joyería, bisutería, piedras preciosas. Relojería e instrumentos cronométricos.

CLASE 15 Instrumentos de música.

Comprende principalmente: los pianos mecánicos y sus accesorios; las cajas de música, los instrumentos de música eléctricos y electrónicos.

CLASE 16.- Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases. Productos de imprenta. Artículos de encuadernación. Fotografías.

- Papelería. Adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa. Material para artistas. Pinceles. Máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles). Material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos). Materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases). Caracteres de imprenta. Clichés.

CLASE 17.- Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases. Productos en materias plásticas semielaboradas. Materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar. Tubos flexibles no metálicos.

CLASE 18.- Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases. Pieles de animales. Baúles y maletas.

- Paraguas, sombrillas y bastones. Fustas y guarnicionería.

CLASE 19 Materiales de construcción no metálicos. Tubos rígidos no metálicos para la construcción. Asfalto, pez y betún. Construcciones transportables no metálicas. Monumentos no metálicos.

CLASE 20.- Muebles, espejos, marcos. Productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

CLASE 21 Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina. Peines y esponjas. Cepillos (con excepción de los pinceles). Materiales para la fabricación de cepillos. Material de limpieza. Viruta de hierro. Vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción). Cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

CLASE 22 Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases). Materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas). Materias textiles fibrosas en bruto.

CLASE 23 Hilos para uso textil.

CLASE 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases. Ropa de cama y de mesa.

CLASE 25 Vestidos, calzados, sombrerería.

CLASE 26 Puntillas y bordados, cintas y lazos. Botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas. Flores artificiales.

CLASE 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos. Tapicerías murales que no sean de materias textiles.

CLASE 28.- Juegos, juguetes. Artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases. Decoraciones para árboles de Navidad.

CLASE 29.- Carne, pescado, aves y caza. Extractos de carne. Frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas. Jaleas, mermeladas, compotas. Huevos, leche y productos lácteos. Aceites y grasas comestibles.

CLASE 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café. Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles. Miel, jarabe de melaza. Levadura, polvos para esponjar.
- Sal, mostaza. Vinagre, salsas (condimentos). Especias. Hielo.

CLASE 31.- Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases. Animales vivos. Frutas y legumbres frescas.
- Semillas, plantas y flores naturales. Alimentos para los animales. Malta.

CLASE 32.- Cervezas. Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas. Bebidas y zumos de frutas. Siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

CLASE 33 Bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas).

CLASE 34 Tabaco. Artículos para fumadores. Cerillas.

1.6.2 Servicios

CLASE 35.- Publicidad. Gestión de negocios comerciales. Administración comercial. Trabajos de oficina.

Comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por organizaciones cuya finalidad principal es:

- 1) La ayuda en la explotación o la dirección de una empresa comercial.
- 2) La ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios de empresas de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o de anuncios por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías o de servicios.

Esta clase comprende principalmente: Reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados por comercios al por menor, por comercios al por mayor, por medio de catálogos de venta por correo o por medios electrónicos, por ejemplo por medio de sitios web o de emisiones de televenta. Los servicios que comportan el registro, la transcripción, la composición, la compilación o la sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la explotación o la compilación de datos matemáticos o estadísticos; Los servicios de las agencias de publicidad, así como servicios tales como la distribución de prospectos, directamente o por correo, o la distribución de muestras. Esta clase puede referirse a la publicidad relativa a otros servicios, tales como los que conciernen a los empréstitos bancarios o la publicidad por radio.

Esta clase no comprende en particular: Los servicios tales como las evaluaciones e informes de ingenieros que no estén en relación directa con la explotación o dirección de los negocios de una empresa comercial o industrial.

CLASE 36.- Seguros. Negocios financieros. Negocios monetarios. Negocios inmobiliarios.

Esta clase comprende esencialmente los servicios prestados en los negocios financieros y monetarios y los servicios prestados en relación con contratos de seguros de todo tipo.

Esta clase comprende principalmente: Los servicios relacionados con los negocios financieros o monetarios, a saber: Los servicios de todos los institutos bancarios o instituciones en relación con ellos, tales como agencias de cambio o servicios de compensación. Los servicios de institutos de crédito que no sean bancos, tales como asociaciones cooperativas de crédito, compañías financieras individuales, prestamistas, etc. Los servicios de los "trust de inversión", de las compañías "holding". Los servicios de corredores de valores y de bienes. Los servicios relacionados con los negocios monetarios, asegurados por agentes fiduciarios. Los servicios prestados en relación con la emisión de cheques de viaje y de cartas de crédito. Los servicios de administradores de inmuebles, es decir, los servicios de alquiler, de valoración de bienes inmuebles o de financiación. Los servicios de administradores de inmuebles, es

decir, los servicios de alquiler, de estimación de bienes inmuebles o de socios capitalistas; Los servicios relacionados con los seguros, tales como servicios prestados por agentes o corredores que se ocupan de seguros, los servicios prestados a los aseguradores y a los asegurados y los servicios de suscripción de seguros.

CLASE 37.- Construcción. Reparación. Servicios de instalación.

Esta clase comprende esencialmente los servicios prestados por empresarios o maestros de obra en la construcción o la fabricación de edificios permanentes, así como los servicios prestados por personas u organizaciones que se ocupan de la restauración de objetos a su estado primitivo o de su preservación sin alterar sus propiedades físicas o químicas.

Comprende principalmente:

- Los servicios relacionados con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión y los servicios de empresas especializadas en el campo de la construcción, tales como las de pintores, fontaneros, instaladores de calefacción o tejadores.
- Los servicios anexos a los servicios de construcción tales como inspecciones de proyectos de construcciones.
- Los servicios de construcción naval.
- Los servicios de alquiler de herramientas o de material de construcción.
- Los servicios de reparación, a saber, los servicios que se ocupan de poner cualquier objeto en buen estado después del desgaste, los daños, el deterioro o la destrucción parcial, (reparación de un edificio o de cualquier objeto existente que se ha deteriorado respecto de su condición primitiva).
- Los diversos servicios de reparación, tales como los referentes a la electricidad, mobiliario, instrumentos y herramientas, etc.
- Los servicios de conservación que tratan de mantener un objeto en su condición original, sin cambiar ninguna de sus propiedades (en lo que concierne a la distinción entre esta clase y la [clase 40](#), ver nota explicativa de la [clase 40](#)).

No comprende en particular:

- los servicios de almacenaje de mercancías tales como vestidos o vehículos (clase [39](#))

- los servicios relacionados con el teñido de tejidos o ropas (clase [40](#)).

CLASE 38.-

- Telecomunicaciones.

Esta clase comprende esencialmente los servicios que permiten a una persona al menos comunicarse con otra por un medio sensorial. En estos servicios se incluyen aquellos que:

- 1) permiten a una persona conversar con otra,
- 2) transmiten mensajes de una persona a otra, y
- 3) ponen a una persona en comunicación oral o visual con otra (radio y televisión).

Comprende principalmente:

- Los servicios que consisten esencialmente en la difusión de programas de radio o de televisión.

No comprende en particular: Los servicios de publicidad por radio (clase [35](#))

CLASE 39.- Transporte. Embalaje y almacenaje de mercancías. Organización de viajes.

Esta clase comprende esencialmente los servicios prestados transportando personas o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire u oleoducto) y los servicios necesariamente relacionados con esos transportes, así como los servicios relacionados con el depósito de mercancías en un almacén o en otro edificio con vistas a su preservación o custodia.

Comprende principalmente:

- Los servicios prestados por compañías que explotan estaciones, puentes, transbordadores, (ferries), etc., utilizados por el transportista.
- Los servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte.
- Los servicios relacionados con el remolque marítimo, la descarga, el funcionamiento de puertos y de muelles y el salvamento de buques en peligro y de sus cargamentos.
- Los servicios relacionados con el funcionamiento de los aeropuertos.
- Los servicios relacionados con el embalaje y empaquetado de mercancías antes de su expedición.
- Los servicios que consisten en informaciones referentes a los viajes o los transportes de mercancías por intermediarios y agencias de turismo,

informaciones relativas a las tarifas, los horarios y los medios de transporte.

- Los servicios relativos a la inspección de vehículos o de mercancías antes del transporte.

No comprende en particular:

- Los servicios relativos a la publicidad de las empresas de transporte, tales como la distribución de prospectos o la publicidad por radio (clase [35](#)).
- Los servicios relacionados con la emisión de cheques de viaje o de cartas de crédito por intermediarios o agencias de viaje (clase [36](#)).
- Los servicios relativos a los seguros (comerciales, de incendio o de vida) durante el transporte de personas o de mercancías (clase [36](#)).
- Los servicios prestados por el mantenimiento y la reparación de vehículos, pero no el mantenimiento ni la reparación de objetos en relación con el transporte de personas y de mercancías (clase [37](#)).
- Los servicios relacionados con la reserva de habitaciones de hotel por las agencias de viaje o por intermediarios (clase [42](#)).

CLASE 40

- Tratamiento de materiales.

Esta clase comprende esencialmente los servicios, no enumerados en otras clases, prestados por el tratamiento o la transformación mecánica o química de sustancias inorgánicas u orgánicas o de objetos.

Por necesidades de la clasificación, la marca se considera como una marca de servicio únicamente en los casos en que el tratamiento o la transformación se hagan por cuenta de otra persona. Por idénticas necesidades de la clasificación, la marca se considera como una marca de fábrica en todos los demás casos en que la sustancia o el objeto se comercialicen por aquél que la haya tratado o transformado.

Comprende principalmente:

- Los servicios relacionados con la transformación de un objeto o de una sustancia y todo tratamiento que implique una modificación de sus propiedades esenciales (por ejemplo, el teñido de un vestido); un servicio de mantenimiento, a pesar de que normalmente esté comprendido en la [clase 37](#), será clasificado en consecuencia en

la [clase 40](#), si implica dicha modificación (por ejemplo, el cromado del parachoques de un automóvil)

- Los servicios de tratamiento de materiales que pueden intervenir en el curso de la fabricación de una sustancia o de un objeto cualquiera que no sea un edificio; por ejemplo, los servicios que se refieren al corte, a la manufactura, al pulimento por abrasión o al revestimiento metálico.

No comprende en particular:

- los servicios de reparación ([clase 37](#)).

CLASE 41.- Educación. Formación. Esparcimiento. Actividades deportivas y culturales.

Esta clase comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener.

Comprende principalmente:

- Los servicios de educación de individuos o de doma de animales, bajo todas sus formas.
- Los servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos.
- Los servicios de presentación al público de obras de arte plástico o de literatura con fines culturales o educativos.

CLASE 42.- Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos. Servicios de análisis y de investigación industrial. Diseño y desarrollo de ordenadores y software.

Comprende esencialmente los servicios prestados por personas, a título individual o colectivo, en relación con aspectos teóricos o prácticos de sectores complejos de actividades; tales servicios son prestados por representantes de profesiones como químicos, físicos, ingenieros, informáticos, etc.

Esta clase comprende principalmente:

- los servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigación e informes en los campos científico y tecnológico;
- los servicios de investigación científica con fines médicos.

Esta clase no comprende en particular:

- Las investigaciones y evaluaciones en asuntos comerciales ([clase 35](#));

- Los servicios de tratamiento de textos y de gestión de ficheros informáticos (clase [35](#));
- Las evaluaciones en materia financiera y fiscal (clase [36](#));
- Los servicios de extracción minera y petrolera (clase [37](#));
- Los servicios de instalación y reparación de ordenadores (clase [37](#));
- Los servicios prestados por representantes de profesiones tales como médicos, veterinarios, psicoanalistas (clase [44](#));
- Los servicios de tratamientos médicos (clase [44](#));
- Los servicios prestados por jardineros paisajistas (clase [44](#)).
- Los servicios jurídicos (clase [45](#));

CLASE 43.- Servicios de restauración (alimentación). Hospedaje temporal.

Comprende esencialmente los servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguran un hospedaje temporal.

Esta clase comprende principalmente:

- Los servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viaje o corredores.
- Las residencias para animales.

Esta clase no comprende en particular:

- Los servicios de alquiler de bienes inmuebles como casas, apartamentos, etc. destinados a un uso permanente (clase [36](#)).
- Los servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo (clase [39](#)).
- Los servicios de conservación de alimentos y bebidas (clase [40](#)).
- Los servicios de discotecas (clase [41](#)).
- Los pensionados (clase [41](#)).
- Las casas de reposo y de convalecencia (clase [44](#)).

CLASE 44.-

- Servicios médicos
- Servicios veterinarios.
- Cuidados de higiene y de belleza para personas o animales.
- Servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Comprende esencialmente los cuidados médicos, de higiene corporal y de belleza prestados por personas o establecimientos a personas o animales; comprende igualmente los servicios relacionados con los sectores de la agricultura, la horticultura y la silvicultura.

Esta clase comprende principalmente:

- Los servicios de análisis médicos relacionados con el tratamiento de personas (tales como exámenes radiográficos y tomas de sangre).
- Los servicios de inseminación artificial.
- Las consultas en materia de farmacia.
- La cría de animales.
- Los servicios relacionados con el cultivo de plantas tales como la jardinería.
- Los servicios relacionados con el arte floral tales como la composición floral así como los servicios prestados por jardineros paisajistas.

Esta clase no comprende en particular:

- Los servicios de destrucción de animales dañinos (que no sean de los de la agricultura, la horticultura y la silvicultura) (clase [37](#)).
- Los servicios de instalación y reparación de dispositivos de riego (clase [37](#)).
- Los servicios de transporte en ambulancias (clase [39](#)).
- Los servicios de matadero de animales y de taxidermia (clase [40](#)).
- Los servicios de tala y aserrado de madera (clase [40](#)).
- Los servicios de doma de animales (clase [41](#)).
- Los servicios prestados por clubes de cultura física (clase [41](#)).
- Los servicios de investigación científica con fines médicos (clase [42](#)).
- Las residencias para animales (clase [43](#)).
- Las residencias para personas mayores (clase [43](#)).

CLASE 45.-

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

Esta clase comprende principalmente:

- Los servicios prestados por juristas a personas, grupos de personas, organizaciones y empresas.
- Los servicios de investigación y vigilancia relativos a la seguridad de personas y de colectividades.
- Los servicios prestados a personas en relación con acontecimientos sociales tales como servicios de acompañamiento en sociedad, agencias matrimoniales, servicios funerarios.

Esta clase no comprende en particular:

- Los servicios profesionales que prestan una ayuda directa a las operaciones o funciones de una empresa comercial ([clase 35](#)).
- Los servicios relacionados con negocios financieros o monetarios y los servicios relacionados con los seguros ([clase 36](#)).
- Los servicios de acompañamiento de viajeros ([clase 39](#)).
- Los servicios de transporte blindado ([clase 39](#)).
- Los servicios de educación de personas, bajo cualquiera de sus formas ([clase 41](#)).
- Los servicios de cantantes o de bailarines ([clase 41](#)).
- Los servicios informáticos relativos a la protección de programas ([clase 42](#)).
- Los servicios prestados por terceros que aseguran cuidados médicos, de higiene y de belleza para personas o animales ([clase 44](#)).
- Algunos servicios de alquiler.

1.7 Marcas Registrables

Ahora bien, no basta solamente con tener un símbolo producto de la inventiva, ya que existen diversos requisitos a cumplimentarse previo al registro de una marca. El que posiblemente sea el principal de ellos es la novedad, es decir, que no se hubiera registrado o no estuviera en trámite de registro un signo igual o parecido en grado que pudieran generar confusión, que no hubiera sido registrada como notoria o famosa o que no hubiera sido utilizada con

anterioridad³³. Asimismo y conforme a los lineamientos que exige la Ley de Propiedad Industrial para considerar un signo como una marca, se citará el artículo 89 fracciones I, II, III y IV del ordenamiento legal mencionado: Son susceptibles de ser registradas las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; las formas tridimensionales; Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

1.8 Marcas No Registrables

Conforme a lo planteado en el segmento anterior, también existen prohibiciones para la obtención de un título marcario, es por tal motivo que a continuación se citará el artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial vigente.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

- I.-** Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;
- II.-** Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;
- III.-** Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;
- IV.-** Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio

³³PEREZ MIRANDA, Rafael Julio, Op. Cit. p. 334.

sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

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

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

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

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

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

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

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

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

XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los

personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

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

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

a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

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

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

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

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

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial,

comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Derivado de lo anterior, Rafael J Pérez Miranda en su obra “Derecho de la Propiedad Industrial, patentes, marcas, obtentores de vegetales, informática, un enfoque de derecho económico”, nos ofrece en otra perspectiva un análisis de las prohibiciones de registro de marcas³⁴.

- a) Marcas Preexistentes, una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una marca registrada y vigente o que se encuentre entrámite de registro presentada con anterioridad, salvo que la solicitud sea planteada por el mismo titular para aplicarla a productos y servicios similares.
- b) Marcas notoriamente conocidas, denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio; se entiende que una marca es notoriamente conocida en México cuando un sector del público o de los círculos comerciales, o por la promoción o publicidad de la misma, realizada por su titular en México, o en el extranjero. Es un concepto incorporado en la convención de Paris, pero de reciente reglamentación precisa en el derecho nacional. Podrá realizar el registro el titular de la marca notoria. El instituto puede estimar de oficio o declarar a petición de parte que considere que una marca es notoriamente conocida en México, sin que obste registro previo de estas marcas en México.

³⁴ Ídem

Con un sistema normativo de propiedad industrial cada vez más tendiente a la globalización no resulta sorprendente que en México se adopten medidas especiales, esto en aras de proteger a los titulares de registros marcarios de la concurrencia desleal, en palabras de Pedro Carrillo Toral con la internacionalización de nuestras leyes han surgido algunas normas materiales que, no obstante pertenecer a nuestro sistema jurídico, tienen vocación internacional, tal es el caso de la protección a las marcas notoriamente conocidas³⁵; esto propiamente a que han suscitado diversos casos, aún en la actualidad que un marca alcanzaba cierto prestigio a nivel global, en tales circunstancias un competidor desleal, realizaba un registro de una marca igual o similar en grado de confusión, causando un detrimento al verdadero titular marcario quien se convertía en una víctima de competencia desleal, quien además, se veía materialmente impedido para realizar un registro en México al existir otra denominación marcaria previa, misma que ampara a persona diversa. En tanto, es de destacar, que las últimas reformas a la Ley de Propiedad Industrial precisamente contemplaban una prohibición al registro de una marca que a criterio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fuera semejante a otra notoriamente conocida³⁶.

³⁵CARRILLO TORAL, Pedro., Op. Cit. p. 157

³⁶ Para un estudio más detallado respecto de la protección otorgada en México respecto de las marcas designadas con un grado de notoriedad o fama, *vid.* MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Las Marcas Notoria y Renombrada en el Derecho Internacional y Mexicano, passim.*

CAPITULO 2

REGIMEN INTERNACIONAL DE REGISTRO Y PROTECCIÓN DE MARCAS, ADOPTADO POR EL SISTEMA DE DERECHO DE MARCAS EN MÉXICO

El sistema internacional de propiedad intelectual es un organismo dinámico que está sometido permanentemente a procesos de desarrollo y perfeccionamiento. Son muchos y muy variados los acuerdos internacionales que se celebran o revisan para mejorar la regulación en estos temas³⁷; y México no es la excepción a este tema, es por ello que hablar de manera detallada y en su totalidad de los acuerdos multinacionales suscritos por México en relación a la propiedad industrial, sería una cuestión ampliamente extensa, que de manera plausible podría constituir un estudio completo por separado, por tal motivo en este capítulo analizaremos los tratados internacionales en materia de marcas administrados de forma exclusiva por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual³⁸, de que México es firmante; a efecto de dar pie a un análisis detallado del tema central de la presente investigación.

2.1. Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

³⁷JALIFE DAHER, Mauricio, Ob. Cit., p.86.

³⁸ La Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI, es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas. Su objetivo es fomentar, coordinar y desarrollar la cultura y protección de los derechos de la propiedad intelectual. Se estableció en 1967 en virtud del convenio de la OMPI, dentro de sus facultades puede fungir como árbitro para dirimir controversias en materia de Propiedad Intelectual. Vid. Internet <http://www.wipo.int/members/es/>. Cfr. La OMPI es responsable de la protección de la propiedad intelectual en el mundo entero. A la fecha administra 21 tratados de temas inherentes jurídicos y administrativos de la propiedad intelectual, vid. VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, Op. Cit., p. 188. Cfr. Entre las atribuciones de la OMPI figuran también la de fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo teniendo la cooperación de los Estados, sobre este rubro favorece la celebración de nuevos tratados internacionales y la adopción de nuevas normas que ayuden a una mejor regulación de la propiedad industrial en las legislaciones correspondientes entre los estados, y por otro lado el de asegurar la cooperación administrativa ente las Uniones, centralizando la administración de las Uniones en la Oficina Internacional de Ginebra (Suiza), donde se encuentra su sede principal, donde supervisa estos actos a través de sus diversos órganos, vid. NAVA NEGRETE, Justo Op. Cit., p. 614.

Escasas son las ramas del Derecho que poseen un matiz tan acentuadamente internacional como se puede apreciar en el derecho marcario. Tocante al tema de la propiedad industrial, Rangel Medina³⁹ puntualiza que el crecimiento de la industria y del comercio ha borrado las fronteras geográficas, razón por la cual en relación con los elementos inmateriales de la empresa mercantil ha surgido también la necesidad de crear instituciones de carácter internacional, en las que individuos y Estados se han agrupado para hacer efectivo el respeto, el reconocimiento, la divulgación y el fomento del derecho de la propiedad industrial.

En el ámbito internacional, la protección de la propiedad industrial, más concretamente de las marcas, gira en torno a la aplicación de diferentes normas de carácter general o específico que establecen la protección de estos derechos de forma uniforme sobre la base del reconocimiento de determinados principios⁴⁰,

La necesidad de la protección internacional de la propiedad industrial, se hizo evidente cuando, en 1873, los expositores de diversas nacionalidades, se negaron a asistir a la exposición internacional de invenciones de Viena, temerosos a que les robaran las ideas y las explotaran comercialmente en otros países.⁴¹

Ahora bien, hablando en un sentido rigorista tenemos que el régimen internacional de la propiedad industrial es el conjunto de normas internacionales que establecen ciertas obligaciones a los Estados que las han aceptado, para respetar en su territorio determinados derechos de los titulares extranjeros de privilegios de propiedad industrial.

Los tratados que regula esta materia, están fundados principalmente en la reciprocidad. Este régimen internacional promueve la armonización de disposiciones nacionales y requiere a los Estados miembros a legislar, dentro de su derecho interno, tomando en cuenta lo acordado en las diversas Convenciones; asimismo, promueve el progreso de la propiedad industrial, a

³⁹ RANGEL MEDINA, David, Ob. Cit., p.69.

⁴⁰ VELASCO RETAMOS, José Manuel, *“Protección Internacional de Signos Distintivos Especiales”*, Editorial Thomson Reuters, España, 2011, p. 210.

⁴¹VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. Ob. Cit. p. 3.

través del intercambio de información de los diferentes países para reformar periódicamente las Convenciones que integran el régimen internacional.

De tal suerte y ante una necesidad imperiosa de dar una regulación y protección mundial a los registros de las invenciones desarrolladas, fue que se adoptó el Convenio de la Unión de París⁴², desde entonces se convirtió en ley nacional vigente, ha sido revisada varias veces, y la última versión de Estocolmo, de 1976, fue ratificada por México en 1978. Comprende la regulación de los bienes inmateriales, patentes, marcas, nombre comercial, entre otros, así como los principios fundamentales que regulan la competencia desleal⁴³.

Es de apreciar, que la importancia de la propiedad intelectual empezó por ser reconocida en el Convenio de París⁴⁴, asimismo la convención, en un esfuerzo por unificar los procedimientos entre los estados concertantes, establece algunas reglas comunes que todos los estados contratantes deben aplicar. Bajo esa perspectiva, las adecuaciones características al Acta de Estocolmo del Convenio de París obedecen a tres clases fundamentales: El trato nacional, el derecho de prioridad y las reglas comunes.

El Convenio de la Unión de París⁴⁵, a criterio de Carlos Fernández Nóvoa⁴⁶, constituye el *corpus* técnicamente más depurado de normas supranacionales en el ámbito de la propiedad industrial; esencialmente este instrumento internacional se celebró a efecto de dar protección global entre otras cosas a las patentes, y a los modelos de utilidad, no obstante a lo anterior y pese quede la lectura del texto del citado convenio se advierte que el objetivo principal de su celebración tuvo por objeto la regulación antes precisada, no se soslaya

⁴² Fue este el primer tratado internacional en materia mercantil suscrito por México; data de finales del siglo pasado aproximadamente de 1883, y fue ratificado por México en 1903. Vid. BARRERA GRAF, Jorge, "Instituciones de Derecho Mercantil" 2ª ed, Editorial Porrúa, México, 2003, p.43. Cfr. México forma parte de la Unión Internacional de la Propiedad Industrial desde 1903, en que suscribió el texto de Bruselas de 1900 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Diciembre de 1903. El Acta de la Haya de 1925 fue aceptada por México desde 1929. y la Revisión de Estocolmo de 1967 fue ratificada por México en 1976 Vid. SEPULVEDA, Cesar, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", 2ª Ed., México, Editorial Porrúa, 1981. pp 1-7.

⁴³ BARRERA GRAF, Jorge, Op. Cit., p.43.

⁴⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ob. Cit. p-3

⁴⁵ Cfr. La Convención de 1883 se revisó en la Conferencia de Bruselas en 1900; en Washington, en 1911, en donde hubo modificaciones sustanciales al texto primitivo; en la revisión de la Haya en 1925, la Convención se modernizó; posteriormente, se revisó esta Convención en Londres, en 1934, recogiendo las opiniones más destacadas y los conceptos más avanzados en torno a la propiedad industrial. En la Conferencia de Lisboa en 1958 se eliminaron algunos aspectos antiguos de la Convención de 1883 y se establecieron nuevas normas respecto al progreso de la propiedad industrial. La Revisión de Estocolmo de 1967 significó un avance considerable. Vid. SEPULVEDA, Cesar, Op. Cit. , p 7.

⁴⁶ FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, "Tratado sobre derecho de marcas", Editorial Marcial Pons, Madrid, 2004, p.700.

que cuenta con una carente regulación a las marcas, diseños industriales, modelos de uso práctico, nombres comerciales, indicaciones geográficas y la represión de la competencia desleal. Asimismo, uno de los aspectos más importantes del Convenio de París, es el hecho de que este tratado no impide que los nacionales de cada uno de los países goce en todos los estados miembros, de las ventajas que las leyes respectivas otorgan a su favor, prioritariamente desde luego en lo referente a la regulación en propiedad industrial; esto es conocido como principio de trato nacional o de la asimilación con los nacionales⁴⁷.

Sobre la premisa anterior, cada estado integrante de este instrumento internacional, tiene la obligación de otorgar a los demás miembros de la convención un trato igual que el que otorga a sus connacionales, de este hecho se deriva que estará prohibido establecer normas que tengan por objeto dar un trato discriminatorio a las personas de estados extranjeros con respecto a los nacionales. De tal suerte que la protección que confiere el convenio de París a sus países miembros es adicional y extensiva a las leyes que cada estado lleve a cabo para la regulación en materia de propiedad industrial, consecuentemente se contara con la misma protección en cualquiera de los países miembros del tratado.

Otro principio que establece el Convenio de la Unión de París es el de Prioridad⁴⁸, consistente en que los solicitantes de marcas, patentes, modelos de utilidad, etc., podrán solicitar en cualquiera de los países miembros el reconocimiento del primer uso que se establezca en la solicitud de registro primigenia, siempre y cuando esta solicitud se lleve a cabo dentro del plazo que para tales efectos se establece en el artículo 4 capítulo 1 del Convenio de la Unión de París. Para tales efectos se considera que sobre la base de la primera solicitud de registro interpuesta ante cualquiera de los estados contratantes de la Convención de París, el dueño del registro marcario en este caso, podrá solicitar la protección de esté en cualquiera de los otros Estados concertantes.

⁴⁷ BODENHAUSEN G. H. C., *“Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial”*, BIRPI, Ginebra, 1969, pp.9 y ss. *Apud*, MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Derecho de la Propiedad Industrial*, p.3.

⁴⁸ PERÉZ MIRANDA, Rafael Julio, *Ob. Cit.*, p. 39.

En ese mismo orden de ideas, en relación a los signos distintivos, cuando una marca haya sido debidamente registrada en el país de origen, deberá, previa solicitud, ser aceptada para registro y protegida en su forma original en los demás Estados contratantes. Sin embargo, es importante resaltar que el registro puede ser negado, si este encuadra en las hipótesis normativas establecidas para los casos concretos aplicables en la legislación del Estado donde se pretenda llevar a cabo el registro. Así mismo establece que si en un estado contratante cualquiera, el uso de una marca registrada es obligatorio, el registro puede ser cancelado por falta de uso sólo después de un periodo razonable y únicamente si el dueño no logra justificar su inactividad. Así mismo es importante destacar que el Acta de Estocolmo de la convención de Paris no regula las condiciones para la presentación y registro de marcas, por lo cual deberán determinarse según la ley nacional de cada estado contratante.

El convenio supone que los países miembros se obligan a adoptar en sus legislaciones internas las pautas generales que lo informan, quedando facultados solamente para prever sus aspectos de detalle y reglamentarios; destacando que paralelamente, muchos países no adheridos al Convenio de Paris han orientado sus legislaciones internas respetando sus disposiciones.⁴⁹

2.2 Arreglo De Niza relativo a La Clasificación Internacional De Productos Y Servicios para el Registro de las Marcas

Firmado el 15 de junio de 1957⁵⁰, el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, se establece una clasificación de productos y servicios con el firme propósito de registrar marcas, y armonizar sistemas marcarios. Este sistema agrupa todos los productos y servicios en 45 clases, 34 para productos y 11 para servicios, permitiendo al usuario especificar de forma precisa y clara las clases que cubren su marca. De esta forma, cuando una persona presenta una solicitud de

⁴⁹ PERÉZ MIRANDA, Rafael Julio, *Ibidem*, p43.

⁵⁰ Revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y Ginebra el 13 de mayo de 1977. Enmendado en 1979. México es oficialmente parte del Convenio desde el 21 de marzo del 2001, *Vid.* Internet: http://wipo.int/classifications/nice/es/P35_2878.

registro de marca en cualquiera de los países contratantes, puede utilizar el mismo sistema de clasificación, haciendo el proceso más expedito y fácil para el solicitante.

La clasificación internacional propuesta por el Arreglo de Niza es revisada periódicamente por un Comité de expertos y publicada periódicamente para su observancia. En el mes de enero de 2009, eran parte del Arreglo 83 Estados. Además, también utilizan la clasificación de Niza las oficinas de marcas de más de 65 países que no son parte en este acuerdo, así como la Oficina Internacional de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual⁵¹.

Como bien lo afirma Mauricio Jalife⁵², para México ser parte integrante del Arreglo de Niza, suponía una cuestión imperativa para la integración a los estándares más evolucionados de protección de marcas, y a la apertura en el campo comercial, al definir una correspondencia en la cobertura entre marcas registradas y solicitudes de diversos países.

Consecuentemente y tal y como lo explica la Organización Mundial de Propiedad Intelectual⁵³, la implementación de la Clasificación de Niza por las oficinas de marcas competentes en cada país, es una herramienta muy útil en el sentido de que brinda un sistema único de clasificación; de tal forma se simplifica sustancialmente la realización de solicitudes, en virtud de que los productos y servicios para los que se destina una marca determinada se clasificara de manera uniforme en todos los países miembros.

2.3 Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico.

Es un acuerdo multinacional celebrado el 26 de septiembre de 1981, elaborado por iniciativa del Comité Olímpico Internacional, la intención de la narrativa del texto se hace evidente al pretender unificar la protección de los símbolos y emblemas olímpicos⁵⁴, así como también promover el respeto a los estos

⁵¹ MAGAÑA RUFINO, José Manuel, Op. Cit., P. 7.

⁵² JALIFE DAHER, Mauricio, Op. Cit., pp.105-106.

⁵³ Ibidem, p.106, Apud a <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/visitada>

⁵⁴ Para un estudio más detallado respecto de la evolución y los diversos cuerpos normativos que regulan la protección a los símbolos de las olimpiadas, véase, VELASCO RETAMOSA, José Manuel, *Passim*.

símbolos⁵⁵, fue adoptado por México en 1985 con motivo de la conmemoración de los XXXVIII juegos olímpicos⁵⁶. Pueden adherirse al Tratado los Estados miembros de la OMPI, de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), de las Naciones Unidas o de cualquiera de los organismos especializados vinculados a las Naciones Unidas. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI. Mauricio Jalife⁵⁷, considera que el lenguaje del texto es limitativo y de alcances muy vagos, además sostiene que esté requiere de una urgente actualización para dar un panorama mas amplio que permita realizar adecuaciones a las condiciones comerciales actuales, y al trafico económico, máxime por tratarse de símbolos que por su propia naturaleza tienen un gran valor económico taxativo, y que son objeto de licenciamiento por parte del Comité Olímpico Internacional.

2.4. Registro Internacional de Marcas

En el congreso internacional de la Propiedad Industrial celebrado en París en el año de 1878 surgió oficialmente la idea de implementar un sistema que simplificara las formalidades de otorgar protección a la marca en un ámbito internacional.

El objetivo central de la implementación de un registro internacional, era desde luego, permitir al titular de un registro marcario en un ámbito nacional obtener la protección de su marca en diversos países extranjeros, y al existir claras limitantes en el principio de prioridad contenido en el convenio de la unión de París para la protección de la propiedad industrial, se hizo dable considerar la implementación de un depósito único, hecho en una sola lengua y en una sola administración central.⁵⁸

⁵⁵ Todos los Estados que son parte del Tratado tienen la obligación de proteger el Símbolo Olímpico contra su utilización con fines comerciales. En este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no acepta las solicitudes que tengan por objeto registrar como marca símbolos idénticos o similares al olímpico. Véase http://www.impi.gob.mx/TemasInteres/Paginas/tratado_de_nairobi_sobre_la_proteccion_del_simbolo.aspx

⁵⁶ Fue suscrito el 26 de septiembre de 1981 por México, aprobado por la cámara de Senadores el 20 de diciembre de 1984 (DOF 28 de enero de 1985). Firma del instrumento de ratificación del 11 de febrero de 1985. Depositado ante el director de la OMPI el 16 de abril de 1985. Promulgación del decreto el 13 de mayo de 1985. Publicado en el DOF el 2 de agosto de 1985.

⁵⁷ JALIFE DAHER, Mauricio, Op. Cit., p.95.

⁵⁸ NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit., p. 601.

Por tanto, es de hacer mención que en el haber de la Propiedad Industrial opera un sistema de registro internacional, o conocido más comúnmente como sistema de Madrid, que se rige por dos tratados internacionales, el Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas⁵⁹.

2.4.1 Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas

El arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas, se hace vigente el 15 de julio de 1892⁶⁰, ante una progresiva necesidad de un sistema que facilitara una tutela amplia y eficaz a los signos distintivos, ya que si bien el Convenio de la Unión de París se pretende dar esa protección al implementar el principio de prioridad, Carlos Fernández Novoa⁶¹ hace la connotación de que a menudo resulta materialmente difícil y poco factible depositar en ese corto tiempo, una solicitud de marca en varios países de la Unión de París, lo que de inmediato daba cabida a la concurrencia de competidores desleales, o bien a la incertidumbre en la protección de los signos marcarios⁶².

Sobre esta premisa resulta sensato pensar que el oportuno registro llevado a cabo ante la Oficina Internacional será protegido en cada uno de los países concertantes del Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas, como si esta hubiera sido depositada ante la oficina marcaria correspondiente, de forma directa entre los países firmantes, este instrumento pretendía equiparar a los titulares de marcas internacionales con los nacionales de los demás países integrantes del arreglo⁶³. Es importante considerar la opinión de

⁵⁹ OTERO MUÑOZ, Ignacio *et al*, "*Propiedad Intelectual simetrías y asimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial, el caso de México*", Editorial Porrúa, México, 2011. p.57.

⁶⁰ El arreglo de Madrid ha sido revisado periódicamente en Bruselas, el 14 de diciembre de 1900; en Washington, el 2 de junio de 1911; en La Haya, el 6 de noviembre de 1925; en Londres, el 2 de junio de 1934; en Niza, el 15 de junio de 1957; en Estocolmo el 14 de junio de 1967, y modificado el 28 de septiembre de 1979. Véase. NAVA NEGRETE, Justo, *Op. Cit.*, p. 602.

⁶¹ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *Ob. Cit.*, p.720.

⁶² A manera de anécdota cabe señalar que el primer registro internacional concedido, data de 1893 y pertenecía al fabricante de chocolate suizo Russ Suchard et Cía, mismo que ha dejado de estar en vigor y el más antiguo de los vigentes pertenece al fabricante de relojes suizos Longines también registrada en 1893, *Vid.* OTERO MUÑOZ, Ignacio *et al*, *Op. Cit.* p.58.

⁶³ SEPULVEDA, Cesar, *Ob. Cit.*, p. 26.

Fernández Novoa⁶⁴, al contenido de esta disposición, él expresa que lejos de establecer una protección uniforme de las marcas internacionales en los países miembros del Arreglo, se limita a otorgar a la marca registrada internacionalmente la misma protección que en cada uno de los respectivos países atribuye a las marcas registradas. De esta suerte, el registro internacional de una marca desemboca a un haz de marcas nacionales; es decir una marca nacional en cada uno de los países firmantes del Arreglo. En una postura similar se mantiene Manuel Botana Agra⁶⁵, al considerar que para determinar el grado de protección de la marca internacional en los países contratantes interesados, habrá que atender conjuntamente a la protección que correspondería a la misma marca de haber sido directamente depositada en ellos y, además, a la facultad denegatoria de esa protección que asiste a los administradores de estos países. La ponderación de ambos factores permitirá definir en concreto el grado de protección de que gozará la marca internacional, según el país contratante de que se trate. Sin que sea óbice a lo anterior, era un requisito de exigibilidad la existencia de un registro previo, y que naturalmente se encontrara vigente, por lo que una vez firme esté último, la protección en cada uno de los países contratantes del arreglo sería exactamente la misma que si allí se hubiese registrado de manera directa⁶⁶.

De tal suerte, tenemos que la subsidencia del registro internacional dependerá de forma directa del registro nacional, es decir del registro primigenio del cual procede el registro internacional del signo distintivo⁶⁷, durante un periodo de cinco años; esta particularidad es la causa obligada que da motivo a gran parte de la comunidad internacional abstenerse a la idea de adherirse a el arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas.

⁶⁴ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos., Ob. Cit, p.723

⁶⁵ BOTANA AGRA, Manuel, "La protección de las marcas Internacionales, con especial referencia a España", Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., 1994, p59.

⁶⁶ SEPULVEDA, Cesar, Ob. Cit., p. 25

⁶⁷ Cfr. Sobre este supuesto legal se erigían diversos países para la abstención a la adhesión a este instrumento internacional, particularmente Reino Unido y Estados Unidos de América, por encontrarse inconformes con el presupuesto de base del registro internacional en el sentido de mantener la dependencia del registro internacional al registro nacional durante el lapso señalado para tales efectos, característica a la que se denominó "Ataque Central", por lo que ante tal situación se aprobó el Tratado relativo al registro internacional de marcas, TRT por sus siglas en inglés Trademark Registration Treaty, de clara influencia norteamericana, se celebra con la firme convicción de constituir una alternativa mas sólida para la protección internacional en materia de marcas, a tal grado de intentar sustituir al Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, eliminando los inconvenientes de éste y adoptando nuevos sistemas que en un principio parecían ser la respuesta esperada, pero que con el tiempo perdió impacto a tal grado de ser considerado al día de hoy inexistente de hecho, Vid. BOTANA AGRA Manuel, Op. Cit. p159 -161.

Estimando como causa suficiente, el hecho de que este efecto genera un riesgo excesivo para los titulares de marcas internacionales, que al detentar un registro que no este sujeto a nulidad ó caducidad, este se pierda por el hecho de anularse o caducarse el registro de origen.

Magaña Rufino⁶⁸, realiza una postura muy valida al señalar lo acertado de la dependencia del registro internacional respecto del registro nacional, toda vez que si el titular del registro principal no es capaz de mantener los derechos que ejerce sobre el signo distintivo en un espacio geográfico en el cual las personas se encuentran más familiarizadas con la marca, no debe considerarse que el titular cuenta con la capacidad para detentar el registro en un ámbito internacional, consecuentemente no debe otorgarse el registro simplemente a la persona que lo solicito primeramente, si no que debe atenderse en primer grado a la persona que haya acreditado la titularidad del signo en un plazo prudente. En ese aspecto, bastará con la declaración de nulidad del registro nacional, para que también proceda la anulación del registro internacional.

2.4.1.1 Principales características del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

Existen principios muy marcados dentro de este instrumento internacional, mismos a continuación procederé a presentar:

- a) Los originarios de los estados partes del arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, o bien extranjeros que tengan sus negocios o establecimientos dentro del territorio de alguno de los países miembros, pueden beneficiarse del Arreglo.
- b) El oportuno depósito llevado a cabo en la oficina internacional, asegura a su titular los mismos derechos que si hubiera realizado un registro directamente en las oficinas regionales de cada estado miembro.

⁶⁸ MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Las Marcas Notoria y Renombrada en el Derecho Internacional y Mexicano*, pp. 68-69.

- c) Con arreglo al Convenio de Paris, se concede un derecho de prioridad de seis meses, en los términos al artículo 4 de Convenio de Paris, el también denominado principio de prioridad.
- d) Para la solicitud de un registro internacional, primeramente se deberá contar con un registro firme dentro del Estado miembro del arreglo, y a partir de este se realizara la solicitud internacional, a la que una vez transcurrido un plazo de cinco años a partir de dicho registro, este quedará independiente de la marca nacional anteriormente registrada en el país de origen.
- e) La duración de protección del registro internacional, es de veinte años, que puede ser renovado por períodos iguales de manera indeterminada, de conformidad con los artículos 6 y 7 del arreglo.

2.4.2 Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro internacional de Marcas.

El protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 1989, surgió con el propósito de eliminar o al menos amortiguar las objeciones que en contra del sistema implantado por el arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas de 1892, venían esgrimiendo tradicionalmente varios países, en especial los estados anglosajones que tenían adoptado el sistema jurídico denominado Common law.⁶⁹

El protocolo constituye un tratado internacional autónomo al Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas, pese que ambos presentan similitudes determinadas en su anatomía, la convergencia entre ambos tratados es indiscutible, como podemos observar la coexistencia entre el arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y el protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas se refleja claramente en la posibilidad de que un mismo Estado sea simultáneamente parte de ambos tratados.

⁶⁹ CORNISH W.R. "The Madrid agreement for the internacional registration of the trade marks: A United Kingdom perspective", 22, LLC, 779, 1991., *Apud*, *Ibidem*, p. 70

Resulta menester destacar que el protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas da la pauta de que un registro internacional que ha sido cancelado, se transforme según sea el caso en una solicitud nacional o regional. De esta manera se compensan de algún modo las estrictas consecuencias que acarrea para el titular del registro internacional el denominado ataque central de las marcas concebidas en relación con el arreglo Madrid relativo al registro internacional de marcas.

Sobre esa premisa, podemos rescatar que el protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas no pretende sustituir al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, sino por el contrario pretende la coexistencia entre ambos.⁷⁰ Sin embargo es irrefutable que éste introduce importantes mejoras con la finalidad de crear un registro de marcas independiente, cuya inscripción faculte a sus titulares para proteger el correspondiente signo, en las mismas condiciones que si se tratara de una marca nacional de cualquiera de los Estados firmantes.⁷¹

2.4.2.1 Anatomía del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro internacional de Marcas.

Es innegable que el protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, introduce importantes mejoras con la finalidad de crear un registro de marcas independiente, cuya inscripción faculte a sus titulares para proteger el correspondiente signo, en las mismas condiciones que si se tratara de una marca nacional de cualquiera de los estados firmantes.

En consecuencia de lo anterior, el registro internacional tiene la intención de brindar protecciones de diversas marcas nacionales sometidas a la ley nacional de cada Estado⁷², por ello que surge la obligación de analizar los elementos constitutivos de este acuerdo internacional bajo una óptica detallada y sistemática, como se procederá a continuación.

⁷⁰ Ibid, p. 73.

⁷¹ GOMEZ SEGADE, J.A. "Notas sobre el registro internacional de marcas" en estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia AIPPI, Barcelona 2005, *Apud*, Ibid, p42.

⁷² VELASCO RETAMOSAS, José Manuel, *Op. Cit.*, p. 221.

2.4.2.1.1 Premisas del registro internacional

Tocante al protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, tenemos dos presupuestos para la solicitud y posterior adquisición del registro internacional, por una parte tenemos la solicitud de base, y por otro, el registro de la marca en la oficina del Estado integrante dentro del protocolo, ambos factores son validos dentro de este tratado, pero para un mejor entendimiento ambos se desglosaran como a continuación se plantea:

a) Solicitud base.- El Protocolo da la pauta a la simple existencia de una solicitud base, es decir cuando una persona ingresa la solicitud de registro marcario dentro de la oficina correspondiente de un estado contratante dentro arreglo internacional, esté puede solicitar sin mayor preámbulo el registro internacional, sin tener tampoco la obligación de esperar una respuesta satisfactoria por parte de la oficina regional donde se entregue la solicitud de base. Asimismo el solicitante habrá de ser nacional de un Estado contratante, o bien tener asentado su domicilio o negocios dentro del área comprendida de la parte contratante.⁷³

b) Registro base.- Así como se preciso con anterioridad, la solicitud de registro internacional dentro del Protocolo, también puede realizarse, una vez que se detenta propiamente un registro marcario nacional en uno de los Estados integrantes del Protocolo, de tal suerte da la pauta a que este registro base tenga un carácter firme, es decir que se encuentre en vigor y vigente al momento de realizar la solicitud de registro internacional, sin que sea óbice a esto, las acciones posteriores que se realicen con la finalidad de anular la marca registrada.

2.4.2.1.2 Solicitud internacional

Una vez satisfechos el requisito de contar con una solicitud o registro base, el régimen del protocolo, establece respecto de la solicitud de registro

⁷³ ~~Sobre esta acotación el maestro Botana~~ Botana Agra, opina que esta fue una de las innovaciones más trascendentales precisadas en el Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, respecto del arreglo de Madrid, ya que en este último se cerraba totalmente la posibilidad de una solicitud de registro internacional a partir de la solicitud base ingresada en un Estado miembro, dejando únicamente la posibilidad del registro previo. Vid. Cfr. BOTANA AGRA, Manuel, Ob. Cit., p. 161.

internacional, que está deberá realizarse de acuerdo al formulario prescrito por el reglamento, y en dicha solicitud, deberá indicarse los productos y/o servicios bajo el amparo de los cuales quedará afectado el registro internacional, siendo posible especificar la clase o clases de conformidad con la clasificación asentada en el arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas.

2.4.2.1.3 Registro internacional

Una vez agotados los supuestos legales correspondientes, y agotado el examen de fondo realizado por la oficina internacional, asimismo cuando el signo marcario ha sido clasificado debidamente y sin que exista una denegación para el registro por parte de la oficina internacional, esta última, notificará a las oficinas de las partes contratantes designadas, informará a la oficina de origen⁷⁴, expedirá un título marcario internacional al titular, el cual contara con dos efectos para su regulación, por un parte, la equiparación de la protección derivada de este registro como si se depositara directamente en cada oficina regional de los estados contratantes dentro del protocolo, y por otro lado, el nacimiento de un derecho de prioridad unionista en virtud del registro internacional,⁷⁵ para finalmente ordenar su publicación en la Gaceta Oficial de Marcas Internacionales.

Bajo esta óptica podemos resaltar, que de las aportaciones significativas del protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, es la adecuación del derecho de prioridad contenido en el convenio de la unión de París para la protección de la propiedad industrial, ya que con esta norma se pretendía equiparar la protección del registro marcario internacional, con la concedida por cada estado contratante al interesado, como si estas hubieran sido depositadas de manera directa en cada oficina regional.

Otro de los efectos, que contiene intrínseco el registro internacional obtenido al amparo del protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro

⁷⁴ BERNATE OCHOA, Francisco Et Al, "Propiedad Intelectual Reflexiones", Editorial Universidad del Rosario, Colombia, 2012, p. 61.

⁷⁵ BOTANA AGRA, Manuel, Op. Cit., p. 166.

internacional de marcas, nos dice el maestro Botana Agra⁷⁶, es el de la sustitución de registros nacionales por el de un registro internacional, siendo este consistente en el reemplazo de registros regionales que hubieran sido objeto de la misma marca, al efecto de producir esta sustitución se debe encontrar situado en las aristas correspondientes que a continuación se detallan.

- a) Que la marca objeto del registro internacional, haya sido previamente un registro nacional, en uno de los estados contratantes miembros del protocolo.
- b) Que el registro solicitado como internacional y los registros nacionales coincidan con su titular.
- c) Que todos los productos o servicios que ampara el registro marcario nacional, se hagan extensivos al registro internacional, respecto de la parte contratante de que se trate.
- d) Que la extensión del registro internacional a la parte contratante sea posterior a la fecha del registro nacional o regional.

De acuerdo a lo planteado podemos decir, que la substitución se produce una vez que el registro internacional gana firmeza, nos dice Botana Agra, que esto sucede una vez que el registro internacional se encuentra a salvo de la negación de protección solicitada a la oficina internacional; y en el intervalo que media entre la fecha del registro internacional y la expiración del plazo para ejercitar la facultad de denegación tiene lugar una situación de coexistencia de registros sobre la misma marca.⁷⁷

Por otro lado, el protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, establece un plazo de diez años de duración del registro internacional, siendo este prorrogable por lapsos de la misma duración de forma perdurable. Este plazo se computa a partir de la fecha de registro, siendo esta coincidente con la fecha de recepción de la

⁷⁶ BOTANA AGRA, M., *Ibidem*, p. 168.

⁷⁷ BOTANA AGRA, Manuel, *Ibid*, pp. 168-169.

oficina de origen, siempre que, la oficina internacional haya recibido esta solicitud dentro de los dos meses siguientes al que se haya ingresado dicha solicitud.

2.4.2.1.4 Periodo de dependencia del registro internacional

Uno de los aspectos más controvertidos dentro del protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, es la fase de dependencia del registro internacional respecto del registro nacional o de origen del que surge, aspecto que aunque de manera cuestionable para diversos tratadistas, el protocolo acoge de su antecesor el arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, dejando una vez más a la marca internacional sujeta al denominado “ataque central”, dentro de sus cinco primeros años de vida, es decir que el registro internacional no alcanza su independencia sino a partir de la expiración de este plazo y siempre que al producirse esa expiración se encuentre este en vigor y surtiendo sus efectos jurídicos correspondientes.

Sobre ese orden de ideas, se tiene que el titular de un registro internacional en fase de dependencia en el ámbito de consecuencias que podemos advertir en este estatus del registro internacional, la protección de este registro no podrá invocarse si antes de culminado el plazo de cinco años, el registro de origen se encuentra desprovisto de protección en su estado de origen, bastando que este registro sea desprotegido para que se desencadene de manera automática la deficiencia del registro internacional.

Para un mejor entendimiento de lo anterior, resulta oportuno citar al maestro Botana Agra, quien para un mejor manejo nos ofrece los siguientes supuestos:

- A) La solicitud o el registro de base, así como el registro resultante de la solicitud, podrán ser desprotegidos en la parte contratante por alguno de estos motivos: retirada de la solicitud, denegación definitiva del registro solicitado, caducidad de los registros, renuncia a los mismos, su revocación, cancelación o anulación respecto de la totalidad o de una

parte de los productos y servicios indicados en el registro internacional. Con esta enumeración tasada de motivos de desprotección de la solicitud o del registro de base se restringe, en principio, la libertad de fundamentación que el arreglo de Madrid permite para la privación de protección del registro de base en el país de origen.

B) Además del supuesto conforme al cual la privación de protección de la solicitud o del registro base se hace efectiva dentro del plazo de los cinco años de dependencia del registro internacional, el artículo 6.3 del PAMMI contempla la hipótesis de que tal desprotección produzca sus efectos con posterioridad a la expiración de dicho plazo. Para ello es preciso que concurren estas circunstancias:

I) Que se interponga un recurso contra una decisión denegatoria de los efectos de la solicitud base; o que se entable una acción dirigida a que se retire la solicitud de base o que se revoque, cancele, o anule, el registro derivado de la solicitud de base o del registro de base; o que interpongan una oposición a la solicitud de base.

II) Que el recurso, acción u oposición se interpongan o entablen con anterioridad a la expiración de los cinco años.

III) Que el recurso, acción y oposición produzca como resultado, una vez expirado el mencionado plazo, una decisión final de denegación, de revocación, de cancelación o nulidad, o de retirada de la solicitud de base, o del registro base.

C) Incluso – antes de que el recurso, acción u oposición entablados sean resueltos definitivamente- se permite por el artículo 6.3 la retirada de la solicitud de base, así como la renuncia al registro resultante de esta solicitud o al registro de base; retirada y renuncia que podrán tener lugar con posterioridad al transcurso de los cinco años, siempre que, al efectuarse tales actos, la solicitud o los registro sean objeto de algún procedimiento incoado con base en un recurso, acción u oposición y,

además, la fecha de su incoación sea anterior a la expiración de dicho plazo⁷⁸.

2.4.2.1.5 Periodo de independencia del registro internacional

Tomando en cuenta los puntos anteriores, se deduce que si durante los primeros 5 años posteriores al nacimiento del registro internacional no ocurren situaciones que interrumpan la existencia del registro base, es decir que el signo distintivo que sirvió de plataforma para la existencia del registro internacional no adolece de cancelación, nulidad o caducidad que den por terminada su vida jurídica, entonces y solo entonces se puede hablar de que el registro internacional se encuentra desvinculado propiamente del registro nacional.

Sobre la estructura anterior, es posible resaltar, los principales efectos que conlleva esta nueva independencia.

a) En un primer grado, es de apreciar que el registro internacional, desde luego podrá en su caso ser objeto de renuncia, caducidad, anulación entre otras figuras jurídicas afines, que se encuentren encaminadas a despojar a este registro de la protección jurídica internacional del que se encuentra dotado, no obstante los efectos que se produzcan tendrán plena autonomía del registro nacional, en reciprocidad de circunstancias.

Ahora bien, para invocar las acciones enunciadas en el párrafo que antecede respecto con la competencia judicial internacional, así como para la resolución de controversias que deriven de los registros marcarios en un plano internacional, es de señalar, que por excelencia la forma de resolución de conflictos se lleva mediante un laudo arbitral resuelto por la comisión consultiva de arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual⁷⁹, sin perjuicio de lo anterior, también existe la posibilidad de que las controversias

⁷⁸ Documento MM/DC/15; Records, 109. *Apud* . Ibid, p. 172-173.

⁷⁹ Para mayor referencia acerca de la estructura y atribuciones de la Comisión Consultiva de Arbitraje de la OMI, *Vid.*, VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, Op. Cit. pp. 198-199.

que versen sobre estos temas sean resueltas por el tribunal nacional correspondiente a la oficina de origen que haya expedido el registro base de la marca internacional⁸⁰.

b) Para el caso de que el registro base sea objeto de cualquiera de las acciones encaminadas a interrumpir su protección legal en el territorio con el que se encuentre vinculado, esta situación en nada afectara al régimen jurídico del cual se encuentre dotado el registro internacional, por otro lado si estas acciones resultaran procedentes en contra de la marca internacional, es de señalarse que la pérdida de este registro en nada afectara al registro nacional, esto sin perjuicio de la solicitud de transformación en registros nacionales por parte del tenedor del registro internacional, lo anterior se ve revestido si se considera que existe autonomía entre ambos registros marcarios.

2.4.2.1.6 Denegación de la protección del registro internacional

En este rubro se establece la facultad de cada uno de los estados miembros en el Protocolo de Madrid, para que denieguen hacer extensiva la protección en su territorio, la inclusión de este texto en el tratado internacional quizás obedece a la salvaguarda de la soberanía nacional de cada estado, sin embargo la denegación que se realice por parte de la oficina competente deberá sin duda encontrar una debida motivación y fundamentación en el derecho nacional.

Sobre esa línea, se tiene que la denegación deberá ser notificada en un plazo de 12 o 18 meses, dependiendo la calidad con la que se haya integrado el Estado concertante en el protocolo, a la oficina internacional, si se toma en cuenta el examen que las administraciones locales realizan sobre el signo marcario propuesto, el plazo de 1 año resulta demasiado corto⁸¹, Por otro lado, cuando la oficina regional manifieste dentro del periodo comprendido, la no viabilidad de dar protección al registro internacional en virtud de una oposición realizada por otra persona que considere un menoscabo con la declaración de

⁸⁰ VELASCO RETAMOSA, José Manuel, Op. Cit., p. 163.

⁸¹ VELASCO RETAMOSA, José Manuel, Op. Cit., p. 222.

un derecho constitutivo a favor de solicitante de la marca internacional, en este caso, esa denegación podrá enviarse a la oficina internacional, inclusive después de los 18 meses señalados como plazo máximo.

Lo anterior, reviste total importancia debido a la posición del titular del registro internacional, ya que para el caso concreto a falta de una contestación⁸², el efecto se encontrara encaminado a que la marca internacional gozara de plena protección y empezara a surtir sus efectos jurídicos correspondientes, sin lugar a dudas el plazo debe ser respetado rigurosamente, ya que al no ser de esta forma la administración nacional perderá irremediamente la facultad de denegar la protección en su territorio⁸³.

Sin perjuicio de lo anterior, se señala que para el caso de hacer del conocimiento de la oficina internacional en tiempo y forma legales la denegación de protección del registro internacional, el titular de éste podrá concurrir a la oficina regional a efecto de defender sus derechos, por lo que conforme al principio de asimilación con los nacionales establecido en el Convenio de Paris, este se encontrara facultado para excitar al órgano jurisdiccional correspondiente ejercitando las acciones contenidas en las normas aplicables correspondientes, en el supuesto de México serían el recurso de revisión ante la autoridad que emitió el acto, para el caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el juicio de nulidad ejercitado ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o bien el juicio de amparo indirecto llevado a cabo ante el Juez de Distrito competente correspondiente al Poder Judicial de la Federación.

2.4.2.1.7 Anulación del registro internacional en un parte contratante designada

⁸² V. gr Esta figura en México se conoce como silencio administrativo, al ser llevado a cabo por parte de la autoridad competente en este caso por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, también Vid. CASTREJON GARCÍA, Gabino Eduardo, Op. Cit. p.399.

⁸³ VELASCO RETAMOSA, José Manuel, Op. Cit., p. 221.

Tal y como se señaló en el tema anterior, si dentro del plazo correspondiente la oficina regional ha omitido notificar a la oficina internacional la denegación fundada, no podrá realizarlo de manera extemporánea, situación que genera que el registro internacional despliegue los efectos que le son propios, además de que este gozará en cada parte contratante la misma protección que si hubiera sido realizado de manera directa en su oficina respectiva⁸⁴.

Ahora bien, una vez que el registro internacional ha adquirido firmeza administrativa, es decir que una vez agotados todos los tramites legales correspondientes sea emitido a favor del interesado el titulo marcario internacional correspondiente, el registro internacional no podrá ser desprovisto de sus efectos, sino a través de la declaración de nulidad la cual deberá resolverse fundándose en el derecho nacional aplicable.

Así mismo, cabe hacer la especial aclaración que la nulidad del registro internacional no podrá realizarse sin que se conceda al titular de este registro la posibilidad de hacer valer sus derechos en la vía e instancias correspondientes, con los mismos medios y en las mismas condiciones que un titular nacional⁸⁵.

2.4.2.1.8 Cancelación del registro internacional

El texto del protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, comprende un presupuesto legal para el caso de que el registro internacional sufra privación de validez y eficacia del presupuesto base, esto se lleva a cabo de dos maneras, a saber.

Por una parte, se tiene que la cancelación sea total, y que el efecto de esta sea motivado por la caducidad, nulidad, o bien la denuncia del país integrante dentro del protocolo, para tales circunstancias los efectos que deriva, estriban en retroaer las cosas al estado en que se encontraban previo a la expedición del titulo internacional correspondiente, haciendo este efecto extensivo a cada

⁸⁴ BOTANA AGRA, Manuel, Op. Cit., p. 177.

⁸⁵idem.

país contratante en donde se solicitara la protección para la marca internacional.

En otro contexto, se tiene la cancelación parcial, que afecta única y exclusivamente alguna de las clases o productos que ampara el registro internacional, de tal manera que este suceso puede desplegar diversos supuestos significativos, o podría llegar a ser irrelevante para el titular, sin embargo lo que cabe destacar es que el registro internacional no perderá vigencia, y continuará generando efectos jurídicos salvo de las partes donde se haya llevado a cabo su cancelación parcial.

2.4.2.1.9 Transformación del registro internacional en solicitudes nacionales o regionales.

En esté epígrafe, se establece el parámetro para el caso de que el registro internacional que ha sido cancelado en virtud de lo establecido por el artículo 6.4 del texto del Protocolo de Madrid, es decir que el registro ha sido cancelado de forma absoluta, tenga la posibilidad de transformarse en solicitudes nacionales en los países en los que se haya hecho extensiva la protección mundial, y que sustituyan al registro internacional. Sin lugar a dudas esta novedad representa una alternativa para aminorar las consecuencias producidas por el ataque central, por consiguiente el titular de este registro podrá beneficiarse de un derecho de prioridad respecto de las solicitudes que plantee para tales efectos.

Así las cosas, para que el detentador del registro marcario pueda acogerse a la transformación prevista, son requisitos indispensables, en un primer punto que el registro internacional haya sido objeto de cancelación en virtud de una acción intentada en su contra, realizada por la oficina internacional a instancia de la oficina regional en la que se produjo la desprotección al signo marcario, no así por renuncia expresa por parte de su titular, por falta de legitimación o por falta de renovación, en segundo término, se tiene que la solicitud de registros nacionales deberá presentarse dentro del plazo de 3 meses establecido para tales efectos, finalmente las solicitudes de registro regional

deberán forzosamente referirse a la misma marca objeto del registro internacional, así como también se encuentren señalados los mismos productos y servicios del nomenclátor internacional, además será necesario que estas solicitudes se encuentren ajustadas al entorno jurídico de cada país⁸⁶, así mismo el régimen al que se encontrarán sujetas estas nuevas marcas nacionales, serán instauradas con independencia del presupuesto de base⁸⁷.

Lo anterior se robustece al considerar que tanto el Arreglo como el Protocolo de Madrid, constituyen arreglos especiales, a los que hace referencia el texto del Convenio de París, el cual precisa que los países de la Unión se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí, arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, por consiguiente, toda marca que haya sido registrada al amparo de estos tratados, gozará del derecho de prioridad establecido para tales efectos⁸⁸.

Asimismo, en la opinión de Botana Agra⁸⁹, las principales deficiencias que el protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas acarreo de su antecesor se pueden resumir en las siguientes:

- La servidumbre del registro internacional a una solicitud o registro previo.
- La libertad de que aún gozan las partes contratantes interesadas a la hora de fundamentar la denegación de la protección en sus territorios.
- El mantenimiento del ataque central durante los primeros 5 años de la vida del registro internacional.

Finalmente, es de tomar en cuenta las consideraciones realizadas por Justo Nava⁹⁰, en el sentido de que a diferencia del Arreglo de Madrid de 1891, el Protocolo de 1989:

⁸⁶ BOTANA AGRA, Manuel, *Ibidem*, p. 180.

⁸⁷ VELASCO RETAMOSAS, José Manuel, *Op. Cit.*, p. 223

⁸⁸ BERNATE OCHOA, Francisco Et Al, *Op. Cit.*, p.60.

⁸⁹ BOTANA AGRA, Manuel, "El protocolo de Madrid relativo al registro internacional de marcas", ADI, T, XVI 94/95, p.1003. *Apud.* MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Ob. Cit.*, p. 73.

⁹⁰ NAVA NEGRETE, Justo, *Ob. Cit.*, p. 610.

- Define de manera más amplia la legitimación para solicitar el registro internacional de una manera mayormente expedita;
- La dependencia del registro internacional, a la solicitud o registro de base se atenúa y se relativiza, por las causas enunciadas en temas anteriores.
- La clara posibilidad de poder transformar un registro internacional cancelado de forma total, en solicitudes nacionales de marca.

CAPITULO 3

LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DENTRO DEL DERECHO MEXICANO

3.1. Antecedentes de la Protección Marcaria en México

Para diversos tratadistas los primeros antecedentes del sistema de marcas en México se remontan al periodo prehispánico, sin embargo y aún cuando los Pochtecas⁹¹, ejercían un comercio organizado extendiéndose por el imperio azteca, esto no implicaba necesariamente que existiera distinción alguna de obras industriales, ni castigo por la alteración o la falsificación de productos. Es por ello que en los albores del México independiente entre los años que contemplan de 1850 a 1889, no hubo una legislación específica sobre marcas, aunque existieron disposiciones aisladas, que en algunos casos continúan vigentes hasta nuestros días, como las contenidas en el Código de Comercio de 1889⁹².

Sin que sea óbice lo anteriormente planteado, es coincidente la postura adoptada con el Doctor Jalife⁹³ en el sentido de que el punto de partida para la regulación en materia marcaria en nuestro país, se tiene en la época de la

⁹¹ Amor Fernández Antonio, *"La propiedad industrial en el derecho internacional"*, Nauta Madrid 1965, p. 115. *Apud* VIÑAMATA, Carlos Paschkes, Op. Cit., p. 361, *Cfr.* En este sentido el autor trata de dar una visión de un intento de uso de marcas para distinguir productos desde el remoto México Prehispánico, no obstante desde la óptica de Justo Nava, pese a que los Pochtecas ejercían un comercio a través de los pueblos de Anáhuac no se tiene noticia de la existencia de marcas, y mucho menos de alguna forma de regulación para estas, sin embargo nos precisa que las primeras marcas empleadas en la nueva España fueron en 1525 según la ordenanza dictada por Hernán Cortés, con las marcas de fuego empleadas sobre el ganado y registradas ante el escribano del Cabildo para diferenciar las cabezas de ganado, realizando también una importante investigación en lo referente al uso de marcas en los anales de la historia de México, pasando por la Etapa Prehispánica, Colonial e Independiente, *Vid.* Nava, Negrete Justo, Op. Cit., pp. 3-153.

⁹² A. Ramella, *Tratado de la propiedad industrial*, Reus, Madrid 1913, *Apud.* Amor Fernández Antonio, Op. Cit. p. 115, *Apud.* VIÑAMATA, Carlos Paschkes, Op. Cit., p. 361. *Cfr.* Empero de la precisión realizada por Ramella, de una opinión diversa es el Doctor Castrejón quien precisa lo existencia de un cuerpo legislativo de 7 de mayo de 1832, el cual se percibe como vago y demasiado simple, ya que el mismo contenía únicamente unos cuantos preceptos respecto de la protección de un determinado tipo de ideas o inventos, siendo cuerpo normativo de una clara influencia colonial española, restándole importancia por no considerar que constituya un antecedente serio, pero que de manera ilustrativa consideró prudente mencionar en su obra, véase CASTREJON GARCÍA, Gabino Eduardo, Op. Cit., p. 45.

⁹³ JALIFE DAHER, Mauricio, Ob. Cit., p. 112.

Nueva España con la cedula real expedida por Carlos V, el 9 de Noviembre de 1526, que obliga a los productores de plata a marcar de forma distintiva los adminículos de los que eran fabricantes, asimismo nos refiere que una de las aportaciones que probablemente son el precedente mas emblemático, trascendiendo inclusive a las legislaciones actuales, fue la cedula real expedida en 1773, en virtud de la cual se prohibía la comercialización de objetos o utensilios fabricados con plata sin la marca del artífice, por lo que este antecedente arrojaba dos antecedentes de especial trascendencia, por un parte, la identificación de productos en el comercio, y por el otro la garantía al comprador de la calidad y los productos comercializados.

Siguiendo un orden cronológico, a continuación se procederá a enunciar las leyes que se consideran más significativas, y que de manera específica influyeron en sus normas la protección de marcas⁹⁴.

- Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889, que entró en vigor el 1 de enero de 1890. Consta de 19 artículos, y considera tanto el interés del particular como el de la sociedad y establece la prohibición de registrar marcas que vayan contra la moral.⁹⁵ Asimismo en su artículo 12 establecía que la duración de la propiedad de una marca era indeterminada. Cabe realizar especial mención que fue a partir de este momento donde empezó a realizarse de manera seria una regulación debida en materia de marcas.

En el gobierno de Don Porfirio Díaz se alentó el desarrollo industrial y comercial de México, bajo ese régimen se empezó a legislar sobre la propiedad industrial, sin embargo era una ley bastante rudimentaria⁹⁶, asimismo resulta conveniente advertir ciertas concordancias de lenguaje entre esta ley de la que rige actualmente⁹⁷.

⁹⁴ Para una relación detallada de la evolución histórica de las leyes marcarias en México, véase, JALIFE DAHER, Mauricio. Ibidem p. 112-118, también VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, Op. Cit., pp. 358-361.

⁹⁵ AMOR FERNÁNDEZ, Antonio, Op. Cit., p. 115, *apud* VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, Ibidem, p. 361.

⁹⁶ DUBLÁN, Manuel *et al*, "Legislación Mexicana o Colección Completa de las Disposiciones Legislativas expedidas desde la Independencia de la República", tomo XX, México. pp. 179-183. *apud* VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, Ibidem, p.

⁹⁷ CASTREJON GARCÍA, Gabino Eduardo, Ob. Cit., p. 45.

- Decreto del 30 de junio de 1896, sobre el depósito de marcas de apariencia extranjera.⁹⁸ Este decreto reformó y adiciono uno anterior del 12 de mayo de 1886, que a su vez reformó la ordenanza general de aduanas. Según el artículo 14, los fabricantes establecidos dentro de la zona de vigilancia, que dieran apariencia extranjera a sus productos por medio de rótulos o etiquetas en sus envases, en la mercancía directamente, sin que dicho procedimiento constituyese una verdadera falsificación, estaban obligados a depositar oportunamente en la Secretaría de Hacienda y en las Aduanas de sus respectivas demarcaciones, las marcas de fábrica y demás distintivos que utilizaran en la expedición de sus productos, con el fin de que mediante ese requisito, pudiesen ser aceptados como nacionales. Quedará reservada a las autoridades judiciales la calificación de si el procedimiento del fabricante constituía una falsificación de marca.⁹⁹

- Decreto del 8 de febrero de 1897, sobre marcas de apariencia extranjera¹⁰⁰. Este decreto señala los requisitos a los que deberían sujetarse los industriales que den apariencia extranjera a su manufactura. Acusa pues, que en el sistema proteccionista de la época, no era la indicación de procedencia uno de los objetos o función de la marca.

- Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 2 de septiembre de 1903,¹⁰¹ influenciada por las corrientes internacionales de la propiedad industrial, pues recogió los conceptos de la Convención de París de 1883 y de su Revisión de Bruselas de 1900. Esta ley presentó avances importantes, fue mucho más técnica y moderna que su antecesora, introdujo novedades como los nombres y los avisos comerciales. En 1909 se publicó un Reglamento para el Registro Internacional, conforme al Convenio de Madrid de 1891, que estableció el régimen internacional de las marcas.¹⁰²

⁹⁸DUBLÁN, Manuel *et al*, “*Legislación Mexicana, imprenta del comercio*”, México, 1898, tomo XXVI, Núm. 13, 567, p. 73 y 74, *apud* MENDIETA Y NÚÑEZ, Lucio “*El problema agrario en México*”, Porrúa, México, 1974, p. 24, *apud* VIÑAMATA PASCHKES, Carlos., Ob. Cit., pág. 358.

⁹⁹ AMOR FERNÁNDEZ, Antonio, Op. Cit., p. 115, *apud idem*.

¹⁰⁰DUBLÁN, Manuel *et al*, Op. Cit, pp. 73 y 74, *apud* AMOR FERNÁNDEZ, Antonio, Op. Cit., p. 358, *apud* *Ibidem*, p. 361.

¹⁰¹ SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Sección de Compilación de Leyes, Secretaría de Economía (patentes y marcas). Marcas, avisos y nombres comerciales (ley de) 26 de junio de 1928, pp. 2-22.

¹⁰² SEPÚLVEDA, Cesar, Op. Cit., p 7.

3.2. Régimen nacional aplicable al registro y protección marcaria en México

3.2.1. Disposiciones constitucionales

Al hablar de disposiciones constitucionales, desde luego debemos referirnos al texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en primer grado se hará referencia al artículo que por excelencia es considerado, el génesis de la regulación en materia de propiedad industrial¹⁰³, el artículo 28 constitucional, mismo que de manera ilustrativa se sirve citar a continuación, es probablemente la regulación más expresa en lo que a derecho intelectual refiere.

ARTICULO 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopolizas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a titulo de protección a la industria.

En consecuencia, la ley castigara severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre si y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del publico en general o de alguna clase social.

¹⁰³ Sobre esta postura se encuentra el Doctor Jalife, quien nos refiere en su obra que el antecedente directo a este precepto constitucional podemos encontrarlo en la narrativa del del artículo 28 de la Constitución de 1857, que al igual que la constitución actual habla acerca de la prohibición de monopolios, y del como nuestra carta Magna en la actualidad se mantiene constante, fiel a la época de su concepción, por el estado a favor del particular. *Vid. Cfr. JALIFE DAHER, Mauricio, Op. Cit, pp. 46-47.*

Las leyes fijaran bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciara su organización para el mejor cuidado de sus intereses.

No constituirán monopolios las funciones que el estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta constitución; el estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

El estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por si o con los sectores social y privado.

El estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.

No constituyen monopolios las funciones que el estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades

competentes, regulara los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el presidente de la republica con la aprobación de la cámara de senadores o de la comisión permanente, en su caso; desempeñaran su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; solo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en la representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme alo dispuesto por el artículo 110 de esta constitución.

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del gobierno federal o de los estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas, por si o a propuesta del ejecutivo, podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata.

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 mejora¹⁰⁴.

¹⁰⁴ Sobre el párrafo IX del artículo 28 Constitucional, resulta conveniente realizar especial mención respecto de la aportación realizada por el doctor Mauricio Jalife, quien se conduce en el sentido de que el texto ahí precisado resulta

El estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijaran las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitaren fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

La sujeción a regimenes de servicio publico se apegara a lo dispuesto por la constitución y solo podrá llevarse a cabo mediante ley.

Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. El estado vigilara su aplicación y evaluara los resultados de esta.

(Lo que está en negritas es nuestro).

Para mayor énfasis, el texto constitucional aludido en la parte que para tales efectos se resaltó, para el autor Óscar Javier Solorio¹⁰⁵ este artículo no resulta extensivo al ámbito marcario, pues desde su perspectiva lo ahí señalado se constriñe únicamente a señalar la ordenanza de un monopolio legal a favor de un particular, por la producción de sus obras o el perfeccionamiento de sus inventos, situación que no se actualiza en el caso de las marcas, pues él plantea que la propiedad industrial contenida en la propiedad intelectual pertenecen al ramo del derecho de la competencia económica, situación que resulta interesante atender tomando en consideración el carácter preponderantemente económico que envuelve el entorno respecto de las marcas, como se analizó en el capítulo primero del presente ensayo.

Sobre esa premisa el precitado autor nos dice que el marco constitucional inherente a las marcas no es el que se encuentra situado en el artículo 28 constitucional, si no que por sus especiales características él sitúa a esta figura

limitativo al actual enfoque y entorno social contemporáneo. Ya que considera que los alcances del precepto constitucional restringen los privilegios otorgados a los autores e inventores respecto de sus desarrollos. *Vid. Idem.*

¹⁰⁵ SOLORIO PEREZ, Óscar Javier. *"Derecho de la Propiedad Intelectual"*, Editorial Oxford, México, 2014, p.123.

dentro del texto del artículo 73 constitucional¹⁰⁶ mismo que refiere en su fracción décima:

Artículo 73. El congreso tiene facultad:

X. **Para legislar** en toda la republica sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, **comercio**, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.

Respecto del análisis realizado en los párrafos anteriores, resulta interesante mencionar otro precepto de nuestra carta magna que merece ser citado como fundamento dentro de la propiedad industrial, pero muy especialmente en el Derecho de marcas, el artículo 5° Constitucional que regula la libertad de industria mismo que precisa en su primer párrafo lo que a continuación se transcribe:

ARTICULO 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Este derecho fundamental ha sido interpretado por la doctrina para justificar el uso de una marca sin registro, y la falta de obligatoriedad de este requisito para el empleo de signos distintivos bajo un sistema atributivo se estudiara más adelante¹⁰⁷.

3.2.2. Ley de Propiedad Industrial de 1991, en vigor.

¹⁰⁶ En este mismo sentido escribe Mauricio Jalife, quien considera que al ser la materia marcaría eminentemente comercial es responsabilidad de la Federación reglamentarla. JALIFE DAHER, Mauricio, Op. Cit. p.48.

¹⁰⁷ Sobre esta postura y análisis se mantiene el autor, Ibidem, p.47.

La protección de los signos marcarios tiene una base diferente de las invenciones industriales, ya que en esta es necesario evitar que los competidores usurpen los distintivos tomados o creados por industriales. Como consecuencia cabe destacar que algunos autores consideran a la figura de la marca como un derecho absoluto que confiere a su titular poder exclusivo para dotar de distintividad a los productos para los cuales aquéllas fueron depositadas, y poner dichos objetos así marcados en el comercio; también se le confiere poder para transferir a otros la misma marca y de prohibir por último, a los demás el servicio de esta facultad¹⁰⁸, por lo que atento a estas vicisitudes se hacen evidentes los motivos para tener una regulación especial en lo que al campo marcario refiere, es atento a esto que resulta conveniente dar un breve vistazo, al actual marco normativo que rige al ámbito marcario a México en la actualidad.

La exposición de motivos para implementación de esta nueva ley de Propiedad Industrial, deja entrever de las influencias del legislador en un contexto económico realizar la actualización del marco jurídico contenido en materia de los derechos de propiedad industrial, debido a su gran trascendencia e impacto, además de una fundamental importancia para el crecimiento económico aledaño a las transformaciones tanto institucionales como jurídicas a la par de los cambios en materia internacional ocurridos en el ámbito de propiedad industrial, consecuentemente resulta conveniente citar un fragmento de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal el 4 de diciembre de 1990¹⁰⁹.

“El perfeccionamiento de las disposiciones normativas aplicables tanto a la explotación de invenciones o innovaciones tecnológicas de productos y procesos, como al uso de indicaciones comerciales asociadas a la producción y distribución de bienes y servicios, que forman en conjunto la propiedad industrial, es una condición decisiva para favorecer los esfuerzos que llevan a

¹⁰⁸ A. Ramella, Op. Cit, *apud* AMOR FERNÁNDEZ, Antonio, Op. Cit., p. 115, *apud* VIÑAMATA PASCHKES, Carlos., Op. Cit., p. 361.

¹⁰⁹ Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 y entró en vigor al día siguiente de su publicación. Asimismo es de mencionarse que esta ley fue reformada en 1994, y podemos encontrar dentro de la exposición de motivos la pretensión de una armonización de la ley con las disposiciones de los tratados internacionales de los que México era concertante, estas nuevas reformas se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, las cuales entraron en vigor hasta el 1° de octubre de ese mismo año.

cabo los individuos y las empresas para mejorar la productividad, la calidad y la tecnología”¹¹⁰.

Así las cosas el Doctor Castrejon, nos señala en su obra, que está ley de propiedad industrial en un sentido rigorista puede entenderse por la “Manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente, avisos comerciales y denominación de origen, conferido de acuerdo con la legislación correspondiente”¹¹¹; se considera que por la época de su concepción la definición citada carecía de elementos que hoy día figuran dentro de la propiedad industrial como lo son modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, trazado de circuitos, por enunciar algunos.

Finalmente, tomando como base las anotaciones del autor Justo Nava Negrete¹¹², se hará referencia a las principales innovaciones en materia de marcas contenidas en el texto de la Ley de Propiedad Industrial, en contraste con su antecesora la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

- I) Se admite el registro de marcas tridimensionales, así como el nombre propio de una persona física siempre que no exista un antecedente oponible a tal registro.
- II) Los signos considerados como no registrables se mantienen de una manera similar, exceptuando las adiciones realizadas consistentes en:
 - Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes que se expresen de forma dinámica.
 - Las variaciones ortográficas caprichosas o la construcción de palabras o elementos no registrables.
- III) Las marcas semejantes en grado de confusión a una marca considerada por el IMPI como notoria.

¹¹⁰ Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el 4 de diciembre de 1990, *apud* Nava, Negrete Justo, “Op. Cit.”, p. 167,

¹¹¹ DE PINA, Rafael, “Diccionario de Derecho”, Editorial Porrúa, México, 1983, p. 405, *apud* CASTREJON GARCÍA, Gabino Eduardo, Op. Cit., p. 212.

¹¹² Nava, Negrete Justo, Op. Cit., p. 169.

- IV) Queda comprendido el agotamiento del derecho por parte del titular de un registro marcario para el caso de importaciones paralelas.
- V) Se precisa que la vigencia de un registro marcario empezara a surtir efectos a partir de la fecha de solicitud y no a partir de la fecha legal.
- VI) Se establece el registro de marcas colectivas.
- VII) Se permite realizar cambios al registro de marca siempre que no altere su esencia.
- VIII) Se elimina la obligación de la utilización de la leyenda “Hecho en México”.
- IX) Se regulan las franquicias, sustituyendo en determinada manera la licencia de uso, transmitiendo también conocimientos técnicos (KNOW HOW)¹¹³.

3.3. Instituto Mexicano De Propiedad Industrial

La evolución del Sistema de Propiedad Industrial en México se ha venido desarrollando paulatinamente y sus antecedentes datan desde las Cortes Españolas en 1820, en las que se protegieron los derechos de los inventores, pero es hasta 1942 que se publica la Primera Ley que contiene en un sólo ordenamiento disposiciones de patentes y marcas, ya más recientemente, en 1987 se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y se estableció en su artículo 7° la creación de una Institución especializada que brindara apoyo técnico a la Secretaría de Economía en la administración del sistema de propiedad industrial.

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDT), dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento industrial, es el antecedente inmediato del IMPI. La DGDT tenía encomendada una serie de actividades encaminadas a promover el desarrollo tecnológico, especialmente a través de la protección a la propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología. No

¹¹³ Vid., artículos 89 fracción II, 89 fracción IV, 90 fracción I, 90 fracción IV, 90 fracción XV, 90 fracción II, 95, 96, 97, 98, 128, 134, y 142 de la Ley de Propiedad Industrial.

obstante, la instrumentación de una profunda política de desregulación por parte del gobierno federal trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura institucional de propiedad industrial.

El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De conformidad con este Decreto de creación, el IMPI continuaría teniendo como objeto brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Economía.

A partir de ese decreto y durante los casi cuatro años y medio siguientes de operación del Instituto, se registraron importantes avances así como diversas modificaciones en su operación, ya que a partir del mes de agosto de 1994, en virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial el Instituto es autoridad administrativa en la materia, por lo que se le confieren en la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:

Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales;

Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes;

Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero; y

Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países.

Por otro lado, se ha modificado su estructura orgánica en tres ocasiones, la última en 1999, buscando contar siempre con una estructura administrativa suficiente y capaz para dar respuesta oportuna a nuestros usuarios.

Adicionalmente, en la Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, se contempla un Capítulo denominado "de las infracciones administrativas en materia de comercio" señalándose que la autoridad administrativa en la materia será el IMPI.

Con base en las nuevas atribuciones del Instituto y en la demanda de nuevos servicios, así como la necesidad de agilizar los ya existentes, era necesario replantear la estructura del mismo, orientada a cumplir con los compromisos hacia el año 2000.

De esta manera, en la Primera sesión de la Junta de Gobierno en 1998 se presentó el Proyecto de Reestructuración Institucional "El IMPI hacia el año 2000", siendo aprobado el mismo en su tercera sesión mediante acuerdo 34/98/3ª. Después de intensas negociaciones se logra que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo autorizaran su nueva estructura a partir de 1999¹¹⁴.

3.4. La Protección de la Marca en México

En torno a este tema, y si bien es cierto resulta importante referirnos de manera puntual al Derecho Positivo vigente que rige a la materia de Propiedad Industrial, no se puede dejar de contemplar el punto de convergencia entre el ser y el deber ser que otorga la norma, es decir, el inobjetable punto de concordancia entre los actos de hecho y de derecho que traen consigo consecuencias jurídicas como se analizara a continuación, en consecuencia se abordara este rubro conforme a los lineamientos establecidos en la Ley Propiedad Industrial, por tratarse de la ley vigente y aplicable en las cuestiones inherentes al tema que se plantea, sin dejar de lado la bidimensionalidad en la protección marcaria que se desprende de esta ley.

¹¹⁴ Vid. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, "¿Qué es el IMPI?", México, 2013, <http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Paginas/queeselimpi.aspx>

Nuestro sistema jurídico, contempla un régimen híbrido de protección de las marcas por tanto resulta conveniente citar al maestro Justo Nava Negrete¹¹⁵, quien nos dice que tradicionalmente es distinción en diversos países la adquisición del derecho de la marca por el uso catalogado como sistema declarativo o por el registro catalogándolo de igual manera como sistema atributivo, en atención a estos elementos nos encontramos en condiciones de dividir lo anterior en la siguiente forma para un mejor manejo:

3.4.1.1. Sistema basado en la prioridad de uso.

Este sistema es el más antiguo del mundo, y sus características regían a casi todos los países en el mundo, conforme a este sistema la prioridad sobre el derecho de una marca se obtenía por quien primero la usaba, y no por el primero que la registrara¹¹⁶.

De esta forma, se tiene que este sistema de protección marcaria se encuentra adoptado por la legislación mexicana y su sistema marcario, como se ve reflejado en el artículo 113, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial permite al solicitante de un registro de marca reclamar en su solicitud la fecha en que empezó a usar el signo distintivo. En el mismo orden de ideas, la fracción 1 del artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que una marca registrada no producirá efecto contra terceros de buena fe que hayan explotado dentro del territorio nacional la misma marca o una semejante en grado de confusión con la registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta, e incluso da acción al usuario de una marca bajo esas circunstancias a demandar la nulidad de la marca registrada.

¹¹⁵ NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit., p.543

¹¹⁶VAN BUNNEN, Louis, "Aspects actuels du droit des marques dans le Marché común", C.I.D.C. Bruxelles, 1967, cita a diversos autores que concuerdan con este planteamiento, *apud* Idem.

Adicionalmente, el artículo 151, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial contempla como supuesto de nulidad de una marca registrada en México el uso ininterrumpido, en nuestro país o en el extranjero, de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la ya registrada para identificar los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando se acredite que el citado uso se inició con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca registrada en nuestro país o a la fecha de primer uso declarada en la citada solicitud. El plazo para ejercitar la acción de nulidad prevista en los artículos 92, fracción I y 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial es de tres años contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial publicada por el IMPI.

En efecto de lo anterior podemos atribuir que el derecho adquirido en virtud del sistema declarativo esta constreñido, limitado y restringido a un pequeño publico consumidor, consecuentemente desde la perspectiva de diversos tratadistas en la materia, esté sistema tiende a desaparecer, debido a los enormes problemas que acarrea, pues el uso de esta por un tercero no necesariamente significa que esté haya obrado de mala fe, si no que por la falta de difusión del primer uso, o de su detentador en virtud del sistema declarativo se encuentra ignorante de la causa obligada de que su registro marcario se encuentra viciado de nulidad.

3.4.1.2. Sistema basado en la prioridad de registro o depósito.

Una marca, resulta de gran importancia y trascendencia, ya que ofrece protección a su titular, garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla para identificar bienes o servicios, o a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago¹¹⁷, sin embargo la tutela que la ley da a la marca como un derecho de propiedad industrial se origina con su registro. Así las cosas el registro de la marca es muy importante, por que penetrar con ella en el mercado y acreditarla exige mucho esfuerzo y recursos los cuales se perderían si un competidor desleal la inscribiera a su

¹¹⁷Organización Mundial de la Propiedad Industrial, Op. Cit., p-9

nombre.

Si bien es cierto que la ley reconoce ciertos derechos a los usuarios de marcas no registradas, como ya se destacó anteriormente, éstos carecen de la posibilidad de impedir que terceros usen una marca idéntica o semejante en grado de confusión para identificar los mismos o similares productos o servicios, es decir la ley no los reconoce como titulares de un derecho de propiedad industrial.

Desde el punto de vista mercantil, resulta indudable que el uso de la marca afectará en uno u otro sentido, el crédito comercial y la clientela del comerciante, industrial o prestador de servicios que la utilice, independientemente de que cuente con un registro.

Este sistema también denominado atributivo o constitutivo, considera que el derecho sobre una marca queda consolidado con la solicitud de registro, o bien con el depósito realizado, de acuerdo con el artículo 4 capítulo 1 del Convenio de la Unión de París referente al principio de prioridad como se analizó en el capítulo anterior. Por lo que con estas consideraciones tenemos que la protección, que llevan intrínsecas todas las características, derechos exclusivos y oponibles a terceros así como las obligaciones atinentes al uso de la marca, serán obtenidos únicamente mediante el registro, agotados los requisitos y formalidades que establece la norma, no siendo estos extensivos en contra de, como ya se dijo antes, un tercero que de buena fe ya venía utilizando la marca desde una fecha anterior, a la registrada como primer uso.

3.4.1.3. Sistema mixto.

Como se pudo analizar, los sistemas descritos presentan inconvenientes entre sí, consecuentemente para realizar una adecuada tutela a los derechos marcarios e intereses particulares tanto de empresarios y comerciantes, se

hace dable la adopción de un sistema que fusione la notoriedad o renombre de la marca con el principio de inscripción registral¹¹⁸.

Sobre esa premisa, es de considerarse la factibilidad de la adopción de este sistema mixto de protección a los signos distintivos, ya que si bien no debe perderse de vista que uno de los mayores intereses se ve reflejado en la importancia de la protección de los consumidores de bienes y servicios, así como a los empresarios de la confusión con otras marcas y de la concurrencia de competidores desleales que pretenden colgarse de la buena fama adquirida y del posicionamiento en el mercado¹¹⁹.

De lo anterior es posible afirmar que las marcas existen independientemente de que se encuentren registradas, y que el uso de una marca efectuado con anterioridad a su registro produce consecuencias jurídicas en favor de su usuario, aunque no le otorga el derecho al uso exclusivo de la marca, el cual sólo nace con el registro. Es precisamente el registro lo que le permite a su titular reclamar para sí el derecho al uso exclusivo de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales la registró.

La discusión respecto a la naturaleza de los derechos de propiedad industrial en general, y sobre la marca registrada en particular, no está agotada. Existen diversas posiciones: si se trata de un derecho *sui generis* de propiedad, si es una especie de derecho real distinto del de propiedad, si pertenece a una categoría de derechos diferentes de los derechos personales y derechos reales denominada "derechos intelectuales". El análisis de la naturaleza jurídica de los derechos de propiedad industrial es académicamente muy interesante, pero no es el propósito de esta obra analizar las diversas posiciones o proponer alguna en especial.

En todo caso, las marcas registradas son bienes incorpóreos que entran a formar parte del patrimonio de su titular. Las marcas no registradas no constituyen propiamente derechos de propiedad, pero no obstante a esto generan derechos para su detentador.

¹¹⁸ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "El nacimiento del Derecho sobre la marca en el sistema de la ley de Marcas de 2001", en ADI, tomo XXII, 2001, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 240, *apud* MAGAÑA RUFINO, José Manuel. *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, p. 45.

¹¹⁹ *Ídem*

3.5. Nulidad del Registro de Marca

Previo a entrar al estudio de esta figura, resulta conveniente vislumbrar una adecuada definición de nulidad, pues bien el autor Rafael de Pina¹²⁰, nos plantea a la nulidad como una ineficacia en el acto jurídico producto de ilicitud de su objeto o de su finalidad, al encontrarse menesterosa de los requisitos esenciales para la realización de un acto jurídico propio, o bien de la concurrencia de algún vicio en el consentimiento al momento de celebrarse un acto¹²¹.

En cambio el autor César Sepúlveda por su parte, y encaminándose más a la presente investigación, propone una distinción entre lo que debemos entender por nulidad del registro y la nulidad de la marca. La primera de las citadas se refiere al incumplimiento u omisión en los requisitos formales, es decir en la solicitud de marca, lo que aparece como resultado que esta forma de nulidad colija al titular a realizar un nuevo registro subsanando las omisiones para que este nuevo registro se realice de manera regular; en cambio la nulidad de la marca atrae consigo la desaparición de ésta, una vez intocada la resolución que se imponga esta calidad, esta anulación deriva la inexistencia de algún derecho para la continuación en la explotación de una marca¹²², sin embargo podría alegarse que la nulidad de marcas es absoluta, y que por lo tanto los efectos de aquélla son retroactivos a la fecha de constitución del derecho. Sin embargo, una revisión de las disposiciones contenidas en el Código Civil respecto a las nulidades absolutas muestra que tal afirmación sería errónea. El artículo 2226 señala que la nulidad absoluta destruye retroactivamente los efectos del acto cuando se pronuncia, todo interesado puede prevalecerse de

¹²⁰ DE PINA, Rafael, "*Derecho Civil Mexicano*", Editorial Porrúa, México, p. 366, *apud* CASTREJON GARCÍA, Gabino Eduardo, Op. Cit., p. 213.

¹²¹ El maestro Antonio Lozano concibe a los vicios existentes en el consentimiento como causales de rescisión de un acto jurídico celebrado, quedando subsanado este con la voluntad de las partes reseguir adelante con la concepción del acto, siendo existente también, cuando el acto, es válido en apariencia, pero puede llegar a anularse por la intervención de alguna de las partes concertantes, realizando la notable aclaración de que la nulidad afecta cuestiones de orden público y no puede por tanto cubrirse con la ratificación o con la prescripción. Vid., LOZANO, A. de J. "Diccionario razonado de la legislación y jurisprudencia mexicana" Tomo II. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. México, 1991, p. 920. *apud* Ibid, p. 211.

¹²² SEPÚLVEDA, Cesar. Op. Cit. p 216.

ella, no es subsanable y la acción para reclamarla es imprescriptible, mientras que la nulidad que no reúna las condiciones anteriores es relativa.

Una situación análoga a la anterior es la de la marca registrada declarada nula durante el procedimiento judicial de pago de daños y perjuicios. La nulidad de la marca registrada no se da de pleno derecho, sino requiere de una declaración administrativa de nulidad de parte de una autoridad competente, en este caso del IMPI. Siendo el tribunal judicial incompetente para conocer de la nulidad de un registro de marca, pero ello no impide al demandado solicitar administrativamente la nulidad de la marca registrada ante el IMPI antes de dar contestación a la demanda civil, sustentando su interés jurídico en dicha demanda, y oponer la excepción de nulidad del registro marcario al momento de contestar.

De la misma forma, puede darse el caso que el registro de marca sea declarado nulo por una acción ejercitada al margen juicio civil, por ejemplo, que la promueva un tercero.

El problema que se plantea aquí es el de los efectos de la declaración administrativa de nulidad de la marca registrada. En materia de patentes y registros de diseño industrial, de modelos de utilidad y de esquemas de trazado de circuitos integrados, el artículo 79 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que la declaración de nulidad destruye retroactivamente los efectos de la patente o registro a la fecha de la presentación de la solicitud. Lo anterior implica que el derecho subjetivo que emana de la patente a favor de su titular es destruido retroactivamente, como si nunca hubiera existido.

Sin embargo, en materia de signos distintivos, y concretamente de marcas, no hay fundamento legal alguno que permita afirmar que la declaración de nulidad del registro de marca tenga efectos retroactivos.

3.5.1. Disposiciones legales

La regulación expresa a esta figura jurídica podemos encontrarla de forma expresa en el artículo 151 de la Ley de Propiedad Industrial, ordenamiento legal que establece:

ARTICULO 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 de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del

titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven 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, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

Una vez analizado el precitado artículo, es importante realizar los siguientes señalamientos, mientras las causales de nulidad de registro de marca previstas en las fracciones II, III y IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial prescriben a los tres (fracción II) y cinco (fracciones III y IV) años respectivamente, por lo que no podría tratarse de nulidad absoluta. Si bien las causales de nulidad establecidas en el artículo 151, fracciones I y V, son imprescriptibles, el artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial exige interés jurídico para solicitar la declaración administrativa de nulidad de una marca registrada, independientemente de la fracción que se invoque del citado artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que se deja de cumplir con uno de los requisitos para la existencia de la nulidad absoluta.

Por lo tanto, si las nulidades previstas en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial no son absolutas, por no reunir ninguno de los supuestos ahí contemplados ninguno de los requisitos de las nulidades absolutas, entonces son relativas de acuerdo con el artículo 2227 del Código Civil.

Sería discutible si las disposiciones sobre nulidad del acto administrativo previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo serían aplicables a las nulidades de marcas, en consideración a que las concesiones de registros de marca también son actos administrativos. El artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que la nulidad del acto administrativo por no cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones I a X del artículo 3 de esa ley tiene efectos retroactivos.

Sin embargo, aplicar las disposiciones sobre la nulidad de los actos administrativos previstos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a un acto tan concreto y peculiar como lo es el registro de marca es inapropiado, ya que se trata de un acto que tiene su propia regulación específica y no hay lagunas que se deban llenar con normas supletorias; por tanto si se acepta que la nulidad de las marcas registradas es relativa, entonces sus efectos extintivos sólo se dan hacia el futuro, sin cambiar el pasado, toda vez que no hay fundamento legal que así lo establezca.

3.6. Caducidad del Registro de Marca

La caducidad es una de las figura jurídica que encontramos dentro de la Ley de propiedad industrial, cuyos efectos como analizaremos es el de la terminación de un registro de marca.

Nos dice el Doctor Gabino Castrejón¹²³, respecto del vocablo caducidad, esté tiene diversas vertientes inherentes a su concepción en el sistema jurídico mexicano, por lo que debemos encontrarnos a la expectativa al momento de hablar de caducidad en materia marcaria, para no confundir esta con la caducidad en materia procesal civil, mercantil o laboral entre otras, concibiendo a esta figura como una forma de extinguir un registro marcario por la falta de interés del titular de la marca por realizar acciones encaminadas a mantener vigente el uso de la marca en el mercado.

Los registros marcarlos tienen una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de solicitud, y son renovables indefinidamente por plazos iguales de diez años, conforme a lo preceptuado al artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial La falta de renovación del registro marcarlo dentro de los seis meses previos o los seis meses posteriores a su fecha de vencimiento" acarrea la

¹²³ El doctor Castrejon aborda de manera sistemática y detallada en su obra El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial, el tema de la caducidad como una institución contenida en el derecho procesal mexicano, no encontrándose constreñido simplemente al ámbito espacial de la propiedad industrial, si no por el contrario, habla de antecedentes históricos, derecho comparado, doctrina y legislación vigente, dando así una concepción profundizada en lo que a caducidad refiere, vid. CASTREJON GARCÍA, Gabino Eduardo, Op. Cit., pp. 267,303.

caducidad del registro y la extinción de los derechos sobre la marca de conformidad con el artículo 152, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial.

La renovación de la marca registrada surte sus efectos desde la fecha de vencimiento del registro, independientemente del momento en que la renovación haya sido solicitada.

Los artículos 130 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial prevén que los registros de marca también pueden caducar como consecuencia de que el IMPI declare administrativamente su caducidad por falta de uso de la marca en al menos uno de los productos o servicios para los cuales fue registrada durante un plazo de tres años consecutivos, previos a la fecha en que se presente la solicitud de declaración administrativa de caducidad correspondiente.

Lo importante para este estudio es determinar los efectos de la caducidad del registro de marca con relación a la responsabilidad civil derivada de la realización de actos ilícitos que dañan los derechos sobre las marcas registradas.

En los procedimientos de declaración administrativa que se tramitan ante el IMPI, es común que el demandado reconvenga la caducidad del registro marcado que sustenta el interés jurídico del accionante.

El tribunal judicial carece de competencia para declarar la caducidad de un registro marcario, pero el demandado puede oponer como excepción la de caducidad del registro de marca, presentando la solicitud correspondiente al IMPI antes de la expiración del plazo que tiene disponible para contestar la demanda civil, siendo que la existencia de dicha demanda le da interés jurídico para poder promover la declaración administrativa de caducidad de la marca registrada de la que emanan los derechos supuestamente lesionados.

También puede darse el caso que el registro de marca sea declarado caduco por una acción ejercitada de manera independiente al juicio civil, por ejemplo que la promueva un tercero, o que simplemente caduque por falta de

renovación, y que el demandado pueda hacer valer como excepción la caducidad de la marca.

Ahora bien, la Ley de la Propiedad Industrial no señala que la caducidad de la marca registrada tenga efectos retroactivos. Por lo tanto, la extinción de derechos que acarrea la caducidad únicamente surte efectos hacia el futuro, ya sea que opere de pleno derecho por falta de renovación o como consecuencia de la declaración administrativa de caducidad.

Si durante el procedimiento judicial de pago de daños y perjuicios la marca supuestamente afectada se declara caduca, o caduca de pleno derecho, los derechos marcarlos se consideraran extintos hacia el futuro, por lo que el juzgador deberá resolver el fondo de la controversia y en su caso, condenar al pago de la indemnización por los actos ilícitos realizados mientras la marca estuvo vigente.

3.6.1. Disposiciones legales

La regulación de la caducidad en materia marcaria se encuentra visible en el texto del artículo 152 de la Ley de Propiedad Industrial que refiere lo siguiente:

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.

3.7. Cancelación del Registro de Marca

Esta es otra forma de extinción de un registro marcario regulado desde luego por la ley de Propiedad Industrial, a efecto de conceptualizarlo, es posible definirlo como la conclusión o terminación de un signo distintivo por causas

voluntarias, por encontrarse desprovista la denominación tutelada por la ley industrial de distintividad, es decir por convertirse el producto amparado o una denominación genérica o bien por ingerencia de un interés público.

De conformidad con los artículos a los que me referiré más adelante, nos encontramos ante el supuesto legal de que cuando el titular de una marca de alguna forma ha tolerado o provocado que su signo se convierta en una denominación genérica de los productos que pretende proteger mediante el registro, cualquier tercero con interés jurídico podrá desde luego solicitar su cancelación en el procedimiento respectivo

En México por ejemplo, existen diversas marcas que son usadas por el público consumidor como productos genéricos, por ejemplo Kleenex, para referirse a pañuelos desechables, Aspirina para referirse a medicamento para aliviar el dolor de cabeza, por mencionar algunos, sin embargo las empresas titulares de los registros marcarios señalados se dan a la tarea de realizar extensas campañas publicitarias, con la finalidad de no perder distintividad y dejar en claro que se tratan de marcas registradas¹²⁴, desvinculándose con esto de los supuestos legales para que sus marcas sean susceptibles de un proceso de cancelación en un momento determinado.

Entrando al análisis de una diversa premisa legal, nos encontramos que la cancelación también será procedente cuando así lo solicite el titular del registro marcario, con independencia de las causas que originen esta determinación, y al entero perjuicio de la parte que lo solicita.

Otra forma de cancelación regulada por la ley de propiedad industrial es la denominada cancelación por disposición de la ley, al efecto tenemos que el IMPI podrá realizar una declaratoria de cancelación de un registro marcario que trascienda a los intereses de la Federación en un caso concreto¹²⁵. Es de hacer hincapié en la nula relevancia de este apartado, sin embargo las situaciones equiparables que pudieran en su momento encaminar a esta acción por parte

¹²⁴ MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, p. 79.

¹²⁵ CASTREJON GARCÍA, Gabino Eduardo, *Op. Cit.*, pp. 267,303.

del Estado, deberían estar ligadas al uso de un registro marcario encaminado a prácticas monopólicas ó distorsiones en procesos económicos¹²⁶.

3.7.1. Disposiciones legales

Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Artículo 154.- El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley.

Artículo 155.- La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

Se considera que los contenidos aquí abordados son solamente una parte de la extensa regulación realizada al tema de derecho marcario, sin embargo los mismos se precisan de forma clara y sencilla, siendo también significativo su análisis para una mejor comprensión del Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, que atañe a la presente investigación.

¹²⁶ JALIFE DAHER, Mauricio, *“Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial”*, 3ª Ed., Editorial Porrúa, México, 2012. p. 447

CAPITULO 4

APLICACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS AL SISTEMA MÉXICANO DE PROTECCIÓN MARCARIA.

4.1. Adhesión de México al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro Internacional de Marcas

El 25 de abril de 2012, el Senado de la República aprobó la adhesión de México al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas. El instrumento de adhesión fue depositado ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, el 19 de noviembre del mismo año; sin embargo no fue sino a partir del 19 de febrero de 2013, que se hizo efectiva su vigencia.¹²⁷

Uno de los principales factores que influyó en la decisión de México para adherirse al Protocolo de Madrid, fue sin duda el objetivo de diversificar las exportaciones de sus empresarios e impulsar el comercio exterior, al equiparar su sistema de registros marcarios frente al de sus principales socios comerciales, por lo que analizando la situación desde este punto crítico se tendrá que la adhesión al Protocolo por parte de México sería sumamente

¹²⁷ MAGAÑA RUFINO, José Manuel, Op. Cit., p. 11, también JALIFE DAHER, Mauricio, Op. Cit., p. 108.

benéfico para los productores y exportadores de todo el país; o al menos eso es lo que se pretenden hacer ver.

Pasando a circunstancias mas razonables, se debe advertir y considerar los tratados de libre comercio que México tiene firmados con la Comunidad Europea, así como conjuntamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte suscrito con Canadá y los Estados Unidos de América, ahora teniendo como base esta situación tenemos que este último país nombrado, instrumentó en 2005 el Protocolo de Madrid a su legislación, en contraste no resultaba improbable que México se viera presionado para adherirse al Protocolo de Madrid con el fin de homologar sistemas registrales marcarios.

Sobre esa premisa es importante tener en cuenta que el tamaño de la economía en México se ubica entre las 20 economías más grandes del mundo, y el dinamismo del comercio exterior, las empresas mexicanas registran un número relativamente pequeño de marcas en el extranjero. Adicionalmente, es menester señalar que el gobierno mexicano esta convencido de que la adhesión de México al Protocolo de Madrid hará más atractivo al país para la obtención de capital extranjero. Lo anterior pudiera ser cierto en determinado momento, pero de ahí a poder afirmar que el Protocolo de Madrid beneficiará a las empresas mexicanas en la misma medida que beneficiará a los extranjeros resulta poco sensato. Sin embargo en vez de arrojar especulaciones al respecto se entrara de lleno a examinar las ventajas y desventajas que comprometen a México ante la reciente adhesión a este tratado.

4.2. Ventajas de la adhesión de México al Protocolo concerniente al arreglo de Madrid para el registro Internacional de Marcas.

Se puede afirmar que una de las ventajas más significativas que atrae consigo la decisión de México de entrar al Protocolo de Madrid, se ve reflejada en el factor critico para la evolución de la ley de propiedad industrial que se encuentra inmóvil desde su ultima reforma en 1994¹²⁸, destacando que esta puede ser la excusa para generar un cambio importante en esta legislación,

¹²⁸ JALIFE DAHER, M. Idem.

que no traiga consigo solo modificaciones si no que represente una evolución en el marco regulatorio de la propiedad industrial, y muy especialmente dentro del derecho de marcas, es sin duda forzar a una transformación significativa, por lo que de manera plausible se puede hablar de lo anterior como un beneficio realista e unilateral contemplado para México.

Por otra parte, como se analizó en capítulos anteriores, el protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, mejor conocido como Protocolo de Madrid, es aquel instrumento jurídico internacional a través del cual se crea un sistema que permite realizar un registro internacional de marca a un mismo usuario en diferentes países que formen parte de este tratado internacional, mediante una solicitud única, directamente depositada dentro de su propia oficina, en el particular caso de México, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por tanto, a manera de dilucidar sobre las ventajas que trae aparejada la adopción de este sistema de protección marcaria al territorio nacional, se puede decir que existe una simplificación de todo el procedimiento y tramitación para obtener satisfactoriamente un registro de marca en un país extranjero, ya que al presentar una solicitud en su país de origen, se puede registrar simultáneamente en aquellos otros países donde se pretenda que quede registrada una marca, esto de forma automática, teniendo desde luego la enorme ventaja de que la fecha de presentación será la misma en todos los países designados. Consecuentemente tenemos que a solicitud de la parte interesada, el registro de marca puede, en su caso, hacerse extensivo conforme a este sistema administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a cualesquiera de los 95 países miembros del Protocolo de Madrid¹²⁹, esto se traduce en que una persona, agotados los tramites legales establecidos para cada estado, puede obtener su marca registrada no solamente México, si no teniendo una amplia lista de posibilidades.

¹²⁹Países miembros del Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas al 5 de marzo de 2015, Vid. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra Suiza, 2015, http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf

Sobre la premisa anterior, es de analizarse que las distancias, la diversidad de requisitos previos y de trámites en cada país, hacían poco probable que una persona pretendiera y lograra registrar en uno de ellos una marca que ha sido presentada ya en otro. Uno de los mayores problemas que ha sido objeto de estudio para muchos autores en la disciplina del derecho marcario resulta de analizar el supuesto de que si una persona comienza a explotar industrialmente un registro marcario otorgado en un país diverso a donde realiza sus actividades comerciales, si fuera el caso que el titular pretenda una protección amparada bajo el velo de un registro, al hacerlo en éste podría encontrarse con la oposición de una o varias anterioridades al registro de procedencia; situación que desde luego pretende eliminarse en virtud del Protocolo de Madrid.

Habiendo expresado lo anterior, se piensa en los grandes beneficios que atraería a empresarios mexicanos, pues estos se beneficiarían si derivado de un trámite la marca o marcas que amparan sus productos y/o servicios quedaran registradas, agregando además los importantes ahorros que en este rubro tendría, ya que es un sistema que simplifica la tramitación de marca, es un primer paso al tener la posibilidad de presentar desde un país una solicitud de marca ante otro país, a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Esto también beneficia, porque México es un país que tiene un dinamismo económico muy importante, esto engrosado a que los principales socios comerciales de México son miembros del Protocolo de Madrid. Entonces una marca al ser en muchas ocasiones el bien más intangible de una empresa y al ser el nombre el signo distintivo con que se distinguirá un producto o servicio, tener esta apertura comercial también permite que se obtenga una protección de forma rápida y simplificada.

Por otra parte, otras ventajas importantes que atrae la adhesión a este tratado se pueden traducir en la existencia de competencia leal y la seguridad jurídica, ya que la situación descrita usualmente condensada en la posición de países ricos y pobres, cobra una nueva vertiente al considerar que múltiples marcas mexicanas de gran prestigio, llegaron a estar siendo usurpadas en el extranjero comprometiendo gravemente la futura expansión de sus

propietarios, merced de la amplia difusión que reciben por los medios masivos de comunicación¹³⁰. Por consiguiente la tramitación simplificada, al realizar más rápido y eficiente el procedimiento para el pago y el estudio de una solicitud, en cuestiones de exámenes de forma bajo criterios homologados, resulta en gran medida útil para eliminar esta situación adversa para empresarios mexicanos.

De igual manera es factible hacer énfasis en las consideraciones hechas por el Doctor Jalife¹³¹ en el sentido de que uno de los motivos más sobresalientes para la entrada de México al protocolo de Madrid atañe sin duda al nuevo escenario económico que representa Internet para muchas Pymes, las cuales están en condiciones de exponer sus mercancías en un mercado mundial, posibilidad que estriba en la potencial expansión a territorios clave para la trascendencia de una marca, lo que genera directamente un ahorro significativo en divisas en el ámbito de propiedad industrial, situación que bajo otros mecanismos en épocas pasadas resultaba por demás imposible.

4.3. Fracaso del Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas en México

Previo a entrar al estudio de las desventajas de la adhesión de México al Protocolo de Madrid, se considera pertinente realizar un breve análisis previo referente a la actuación de México dentro del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas.

Cuando hablamos de sistemas jurídicos para la internacionalización y protección de signos marcarios en un plano ecuménico, no estamos en presencia de un tema novedoso para México, ya que si rememoramos en 1909 México precisamente se adhirió al arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas, teniendo una fatídica y dificultosa actuación, al grado de que posterior a una adhesión relativamente efímera se optó por denunciar por parte de México el arreglo en 1943.

¹³⁰ JALIFE DAHER, Mauricio, "Crónica de la Propiedad Intelectual", Novísima recopilación, Editorial Sista, México, 2008, pp. 175-176.

¹³¹ JALIFE DAHER, *Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial*, pp. 108-109.

Los principales motivos que originaron la decisión de que México saliera del arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas fueron¹³²:

a).- La labor de inscripción y examen que con frecuencia resultaba innecesaria, ya que sólo se explotaba en México un número relativamente corto de marcas internacionales.

b).- Los ciudadanos mexicanos no se mostraron interesados en el registro internacional y en cada uno de los diez años comprendidos entre 1930 y 1940 sólo se depositaron en promedio en la Oficina Internacional de Berna, de dos a tres marcas mexicanas.

c).- México era ya en ese entonces el único país de América que continuaba adherido al Arreglo de Madrid, después de la denuncia que del mismo hicieron la República de Cuba en el año de 1932 y Brasil en el año de 1933.

Sin embargo hay que destacar que si bien México se adhirió oficialmente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas conforme al decreto de fecha 6 de septiembre de 1909, casi de manera simultánea, es decir el 9 de noviembre de 1909¹³³, se expidió un reglamento relativo al registro de marcas internacionales, situación que hacía patente la intención de que México sacara el máximo provecho a la participación en este tratado internacional, pero que por las causas enlistadas con antelación no pudo llevarse a cabo, sin dejar de lado lo anterior es de mencionarse que previo a la denuncia realizada por México, se dictaron disposiciones encaminadas a tutelar los derechos adquiridos por los titulares de registros internacionales, consecuentemente estos registros que se habían realizado antes del 10 de Marzo de 1943, seguían surtiendo efectos jurídicos en territorio nacional, hasta la conclusión de su vigencia.¹³⁴.

4.4. Desventajas de la Adhesión de México al Protocolo

¹³² NAVA Negrete, Justo, Op. Cit., pp. 224-225.

¹³³ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, Op. Cit., p. 359.

¹³⁴ SEPÚLVEDA, Cesar., Op. Cit., p. 26.

En la actualidad las circunstancias en las que se encuentra México, para muchos no eran las más idóneas para considerar la adhesión al tratado internacional en estudio, esto quizás se deba probablemente a las recientes tendencias del comercio mundial, que apuntan desde luego cada vez más hacia intercambios comerciales con regulaciones aplicables homogéneas y recíprocas entre los socios comerciales, pero desde luego estos factores decisivos para los países con economías consolidadas no puede dejarse al azar, en cambio es producto de una evolución tanto en procesos industriales como en el marco jurídico que lo regula, que al final del día puede marcar la pauta para obtener el máximo provecho arrojado o bien, simplemente convertirse en un espectador y contemplar como otros países aprovechan estas opciones.

Si bien, en puntos anteriores fue posible detallar los diversos beneficios que trae para México la entrada al Protocolo de Madrid, es claro que al momento de analizar estos elementos podemos apreciar que los factores citados también pueden constituir perjuicios, es claro que al momento de investigar cualquier tratado o convenio multilateral que impone derechos y obligaciones entre sus partes concertantes, no es posible catalogar sus elementos en circunstancias blancas o grises, ya que la gama de posibilidades dependerá en gran medida del aprovechamiento que se realice a la luz del sistema otorgado, pero desde luego México se encuentra impreparado para el nuevo reto que impone la entrada a este sistema.

Lo anterior pese a ser consecuencia de situaciones multifactoriales es posible explicarlo debido a la profundísima vinculación económica y comercial que existe entre México y los Estados Unidos de América. Actualmente, alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a la Unión Americana, lo que ocasiona que cuando algún mexicano busca obtener derechos sobre una marca en el extranjero, con frecuencia dicho interés se concentra en los Estados Unidos; con las particularidades propias del sistema norteamericano, un tratado multilateral como el Protocolo de Madrid en poco ayuda a obtener registros de marca en ese país, aunado a que la concentración del mercado de exportación hace pensar que la adhesión de México al Protocolo de Madrid

beneficiará poco a los empresarios mexicanos, y si en cambio representa una importante mejora en la situación de las empresas extranjeras, las cuales podrán prescindir en el corto plazo de tener que acudir con las autoridades de nuestro país para registrar y mantener vigentes sus marcas en México.

Derivado de lo anterior, una de las mayores desventajas que tiene México respecto a muchos de los países también miembros dentro del Protocolo de Madrid, lo constituye el detrimento auto impuesto por la incapacidad de generar una estructura legal uniforme y acorde con la de los demás países concertantes dentro de este tratado internacional, al respecto sobra decir que si bien el 25 de abril del 2012 el Senado de la República aprobó el ingreso de México al Protocolo de Madrid, este empezó de inmediato a aprovecharse por parte de países extranjeros, ante esa inminente situación el Director de marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial¹³⁵ precisó que debían hacerse ajustes normativos, administrativos y técnicos, para el funcionamiento eficiente del Protocolo de Madrid en la legislación marcaría nacional, principalmente con el desarrollo de un sistema de oposición que amortiguara los efectos en cadena desatados por la entrada de México a este tratado, lo cual solo augura una difícil actuación para México evidenciando de tal suerte la falta de gestación oportuna para la recepción de este sistema legal, debido a que este tuvo que haberse venido trabajando desde mucho antes de considerar quizás adherirse al sistema registral internacional de marcas.

Posteriormente y ante el súbito ingreso de diversas solicitudes provenientes de la oficina central de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual a territorio nacional, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Asociación Mexicana de Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI), buscaban el sistema de oposición más conveniente para aplicar en México, con el fin de que los titulares de registros marcarios nacionales pudieran defender sus marcas cuando se vean amenazadas por un solicitante extranjero a través del Protocolo de Madrid, traduciéndose lo anterior en que cualquier nacional

¹³⁵ Diario Jurídico "Analiza IMPI crear sistema de oposición ante Protocolo de Madrid: Eliseo Montiel, director de marcas del Instituto", México, 2012, Vid., <http://diariojuridico.com.mx/destacado-home/analiza-imp-crear-sistema-de-oposicion-ante-protocolo-de-madrid-eliseo-montiel-director-de-marcas-del-instituto.html>

que considere que su marca puede ser similar a una extranjera que está intentando ser registrada en México vía el Protocolo de Madrid, pueda oponerse¹³⁶, si bien pretenden que este sistema sea un procedimiento administrativo a través del cual terceros ajenos a una solicitud que pueden o pretenden que no se registre una marca porque consideran que hay un impedimento, México no cuenta con un sistema de oposición para el registro de marcas, esto no quiere decir que sin un sistema de oposición el Protocolo de Madrid no es viable, porque este no establece que tiene que tener en su sistema jurídico de oposición, pero desde luego y debido a la soberanía nacional, aunque este cambio sería benéfico queda estrictamente prohibido la imposición del mismo.

Sin que sea óbice lo anterior, resulta inusitado que si en 1909 México tardó tan solo 3 meses en realizar un ajuste efectivo a su legislación marcaria para adecuarla al registro internacional de marcas, es inaceptable que un siglo más tarde hayan transcurrido 2 años desde la entrada de México al Protocolo de Madrid y que este país se halle en un estado de animación suspendida incapaz de realizar las reformas o adecuaciones necesarias, todo en una total traición para los sujetos de derecho que habían jurado proteger.

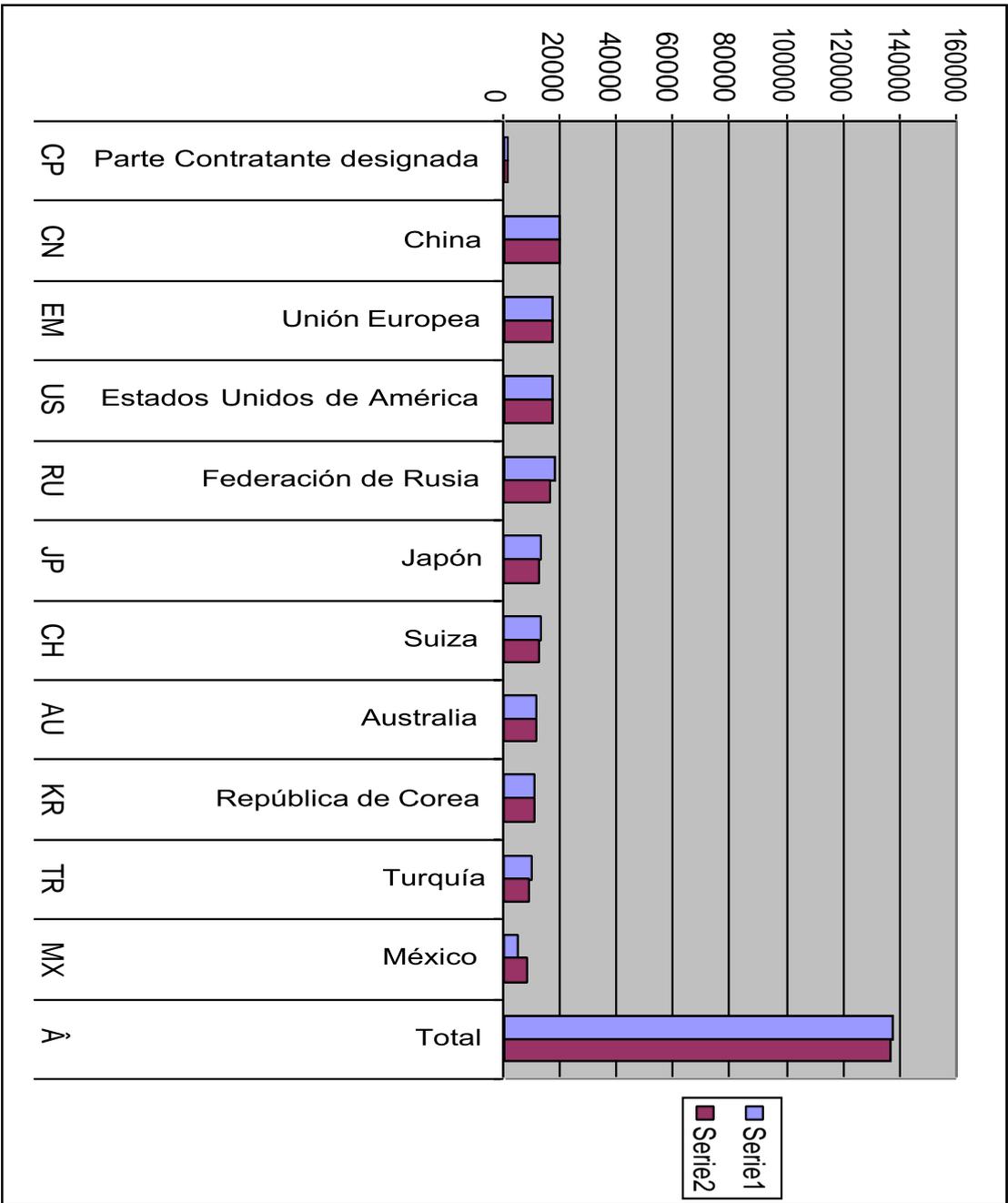
4.5. STATU QUO, DE LA ADECUACIÓN DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS AL SISTEMA MEXICANO.

Una vez analizados los elementos anteriores, se hace inminente dar un vistazo al impacto generado en estos dos últimos años, y lo sucedido en lo que va del presente periodo; respecto del acoplamiento realizado en el ámbito nacional al Protocolo de Madrid.

¹³⁶ Diario Jurídico "Amortiguarían Protocolo de Madrid; buscan sistema de oposición que convenga a México", México, 2012, Vid., <http://diariojuridico.com.mx/destacado-home/amortiguarian-protocolo-de-madrid-buscan-sistema-de-oposicion-que-convenga-a-mexico.html>

Como podemos observar en la tabla y grafica que se sirve precisar a continuación, México figura entre los diez países miembros del Protocolo de Madrid, con mayor número de designaciones para el registro y protección de marcas internacionales a nivel mundial, tan solo en los dos años posteriores a la adhesión de México se solicito el registro bajo el amparo del sistema del Protocolo de Madrid, un número total de 13,628 trece mil seiscientas veintiocho marcas provenientes de los demás países también miembros en dicho tratado internacional.

| CP | Parte Contratante designada | 2013 | 2014 |
|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| CN | China | 20275 | 20309 |
| EM | Unión Europea | 17598 | 17270 |
| US | Estados Unidos de América | 17322 | 17268 |
| RU | Federación de Rusia | 18239 | 16572 |
| JP | Japón | 13179 | 12814 |
| CH | Suiza | 13215 | 12759 |
| AU | Australia | 11675 | 11533 |
| KR | República de Corea | 10967 | 10402 |
| TR | Turquía | 9838 | 9513 |
| MX | México | 5095 | 8533 |
| Total | | 137403 | 136973 |



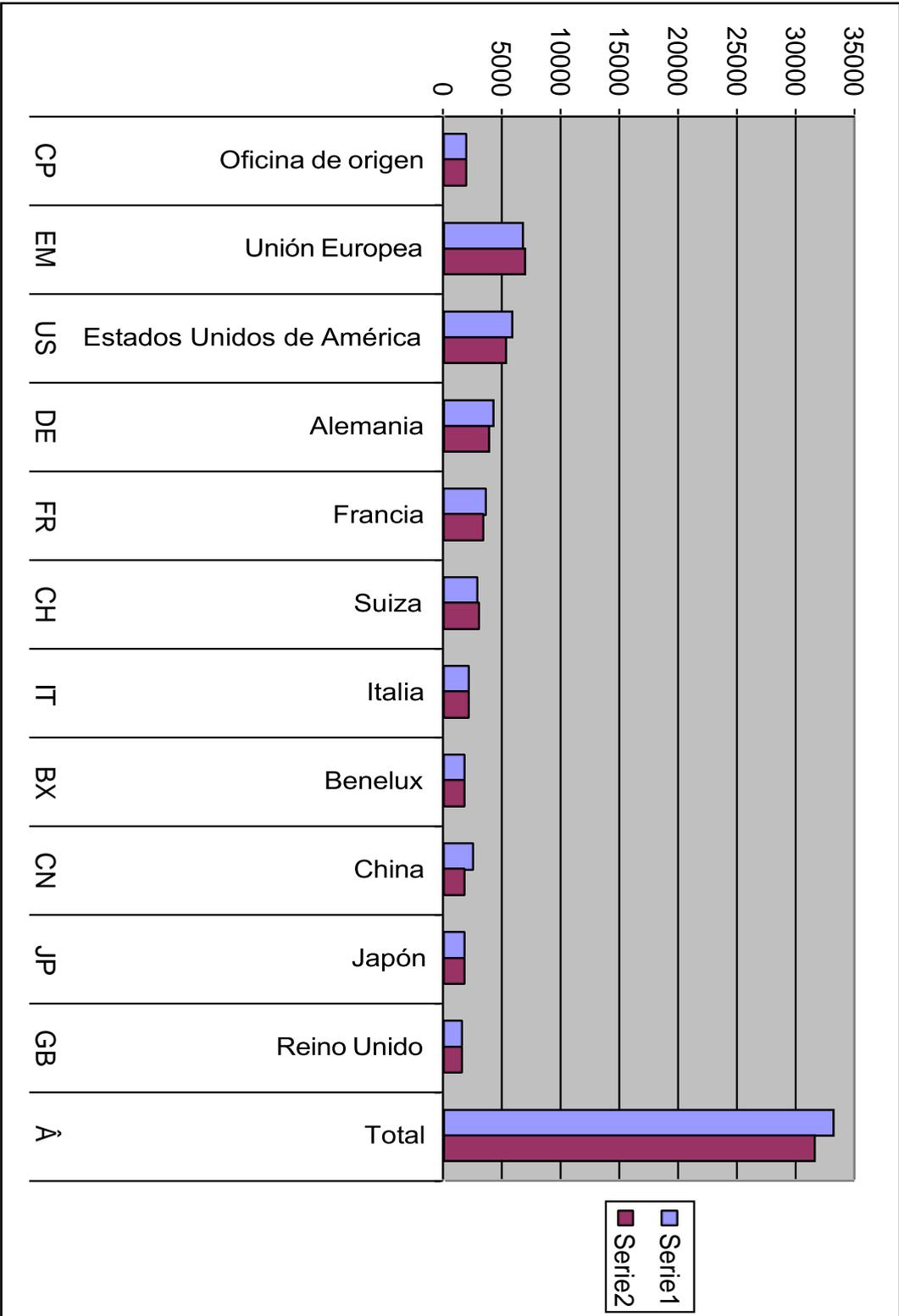
Por otra parte es necesario precisar que en el año de 2013 México como oficina de origen realizó una cifra total equivalente a 44 solicitudes de registro internacional de las cuales se obtuvieron 29 registros internacionales¹³⁷, cifra que aunque parece muy por debajo de las amplias expectativas que se tenían en un principio, es justificable si se toma en cuenta que era el primer año en que México figuraba en este convenio internacional, sin embargo lo inquietante viene posteriormente ya que en el 2014 se realizaron 80 solicitudes de registro internacional y de las cuales se obtuvieron 58 registros internacionales; precisando también que al momento de la elaboración de la presente investigación se encuentran en trámite 26 solicitudes internacionales por parte de México, lo cual no se considera como un aumento significativo en estas cifras.

Aunque probablemente muchos estén muy satisfechos con los números obtenidos, desde una perspectiva veraz los resultados obtenidos dejan bastante que desear máxime si comparamos los registros internacionales mencionados con anterioridad con las cifras que obtuvieron países como Japón, Alemania quienes figuran entre los 10 países con mayor número de registros internacionales como se muestra a continuación, quienes además denotan un potenciado aprovechamiento del sistema de marcas internacionales, también habría que observar muy especialmente los 11,307 registros internacionales obtenidos por Estados Unidos de América en los mismos periodos que México¹³⁸, siendo este el principal socio comercial de México, solo deja confirmado el hecho de que México se encuentra muy por debajo de las aspiraciones que se habían planteado para su desarrollo en estos temas.

¹³⁷ Para mayor referencia, *Vid.* Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra Suiza, 2015, http://www.wipo.int/madrid/es/statistics/annual_stats.jsp?type=EN&name=1

¹³⁸ Para mayor referencia, *vid.* *Idem*

| CP | Oficina de origen | 2013 | 2014 |
|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
| EM | Unión Europea | 6814 | 6996 |
| US | Estados Unidos de América | 5893 | 5414 |
| DE | Alemania | 4357 | 3883 |
| FR | Francia | 3514 | 3377 |
| CH | Suiza | 2885 | 2994 |
| IT | Italia | 2118 | 2070 |
| BX | Benelux | 1784 | 1838 |
| CN | China | 2455 | 1738 |
| JP | Japón | 1855 | 1729 |
| GB | Reino Unido | 1580 | 1560 |
| Total | | 33255 | 31599 |



Lo anterior planteado son solo algunos aspectos en los que México se encuentra inmerso, por lo que más temprano que tarde deberá considerarse con absoluta seriedad las ventajas que al país trae el ingreso al sistemamarcario internacional, planteado por el Protocolo de Madrid concerniente al Arreglo relativo al registro internacional de marcas.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Dentro de la amplia gama de la Propiedad Intelectual, se puede encontrar a la Marca, cobrando está gran trascendencia debido a su valor monetario intrínseco para las empresas, tan amplio y reconocido a sido su efecto, que hoy día es considera uno de los activos más valiosos para las grandes compañías a nivel internacional, sin embargo hay que decir que existe una gran variedad de categorías en las que se puede presentar la Marca, y no obstante a que México es un país rico en estos activos, no se ha esmerado en otorgar una debida regulación para encontrarse en los estándares mundiales,al no ser reconocida por la legislación vigente, Marcas que aun siguen siendo consideradas como no convencionales.

SEGUNDA.- México siempre ha estado en un importante esfuerzo por consolidarse como una potencia en lo que a Propiedad Industrial refiere, prueba de ello es su entrada a diversos tratados internacionales en lo que a marcas refiere y de manera muy significativa, México figura dentro de el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, acto que marca de forma importante el inicio en la evolución paulatina del marco normativo nacional, posteriormente al arreglo de Niza relativo a la clasificación Internacional de productos y servicios para el Registro de las marcas, un paso de gran relevancia hacia el progreso dentro del país, ya que sin este atinado suceso probablemente el país se encontraría en un rezago impresionante respecto de otros países mas desarrollados en estos temas, así como también el Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico y finalmente en un potencial intento por mantener a México al día y a la vanguardia hacia el registro internacional de marcas de la mano del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

TERCERA.- La Propiedad Industrial en México, a sido producto de una constante y paulatina evolución, que siempre ha tenido pasos sofisticados hacia el progreso, sin embargo hoy en día y ante el vertiginoso panorama de la inventiva del hombre, se ha colocado a la Ciencia Jurídica en una situación desigual respecto de los derechos de propiedad industrial que pretende tutelar;

al paso de los años se puede contemplar el perfeccionamiento en el marco normativo, sin embargo en México se está en un periodo de suspensión desde la última reforma a la Ley de Propiedad Industrial, que sin lugar a dudas es un impedimento para el bienestar social.

CUARTA.- De un análisis realizado bajo una óptica imparcial, y considerando todos los elementos constreñidos en la presente investigación, es de vital trascendencia en un primer grado señalar la incuestionable incapacidad de México para generar infraestructura legal eficiente que se encuentre encaminada a tutelar los derechos intelectuales, no siendo limitativo solamente al ámbito marcario, si no, por el contrario siendo extensivo al ejercicio pleno de la propiedad intelectual, aunque quizás la explicación a todo esto pueda obtenerse tomando en cuenta que el tema de Propiedad Industrial cobra suma importancia dentro de la composición de cualquier tipo de empresa, negocio u oferta de productos y servicios; desafortunadamente en México dicha materia se encuentra falta de atención y son pocos los abogados que se especializan en ésta, no obstante a ser un tema de vanguardia y de gran importancia en países industrializados, esto concatenado al hecho de que si bien, las grandes potencias mundiales dan por sentadas las bases, en la plena confianza en sus instituciones, lo mismo no ocurre con las economías emergentes como es el caso de México, donde la propiedad tanto intelectual como industrial se encuentra explotada muy por debajo de sus verdaderos alcances, situación que se hace patente con el rezago dentro de las legislaciones aplicables, así como la evidente inactividad empresarial enfocada a obtener el máximo provecho de sus activos industriales.

QUINTA.- Es de apreciar que la propiedad industrial en México soportó una evolución destacable en la época de los 90's, transición que figuró como una obligación irrestricta para adaptarse a los cambios que imponía el ingreso a los diversos tratados internacionales celebrados por México, pero después de eso inexorablemente se mantuvo un periodo de inactividad, derivando de tal suerte, la necesidad de una urgente actualización al marco normativo con motivo de la

adhesión realizada por México al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, se hace necesaria.

SEXTA.- No es posible soslayar los importantes esfuerzos realizados por el Gobierno mexicano, para situar al país en una situación análoga con las grandes economías mundiales, en lo que parece ser una clara estrategia por ampliar las exportaciones nacionales no solo a Norteamérica si no también a medio oriente, eliminando el obstáculo impuesto por las limitaciones geográficas, pero desde luego estos esfuerzos siempre serán inútiles si previo a la celebración o adhesión a tratados internacionales, no se cuentan con las herramientas necesarias para hacer frente a los nuevos retos de la vida moderna, o en vez de eso se realiza una replica tergiversada de sistemas jurídicos que son exitosos para otros países, sin reparar a pensar un solo momento y dejando de lado la duda razonable si la adopción de estos sistemas en verdad son la respuesta para la exitosa regulación en un determinado ámbito, haciendo perceptible la falacia de una solución aparente, o quizás se esta ante la presencia de la perniciosa circunstancia, de un adverso y desesperado intento de México por acceder a los estándares mas altos en lo que a derecho marcario refiere; sea cual fuere la respuesta temo que se tendrá que aceptar la realidad que esta situación impone.

FUENTES DE CONSULTA

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- BARRERA GRAF, Jorge. *"Instituciones de Derecho Mercantil"*, 2ª ed, Editorial Porrúa, México, 2003.
- 2.- BECERRA RAMÍREZ, Manuel, *"Derecho de la Propiedad Intelectual una Perspectiva Trinacional"*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2000.
- 3.- BERNATE OCHOA, Francisco Et Al, *"Propiedad Intelectual Reflexiones"*, Editorial Universidad del Rosario, Colombia, 2012.
- 3.- BOTANA AGRA, Manuel, *"La Protección de las Marcas Internacionales, con Especial Referencia a España"*, Marcial Pons, Madrid, 1994.
- 4.- CÁRDENO SHAADI, José Ramón, *"Las Patentes de Software"*, Editorial Porrúa, México, 2013
- 5.- CARRILLO TORAL, Pedro, *"El derecho intelectual en México"*, Editorial Plaza Valdés, México, 2002.
- 6.- CASTREJON, García Gabino Eduardo, *"El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial"*, 3ª Ed., Cárdenas editor y distribuidor, México, 2003
- 7.- FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, *"Tratado sobre Derecho de Marcas"* Marcial Pons, Madrid, 2004.
- 8.- GARCIA-CHAMON CERVERA, Enrique, *"Tratado Práctico de la Propiedad Industrial"*, Editorial El Derecho, España, 2010.
- 9.- JALIFE DAHER, Mauricio, *"Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial"*, 3ª Ed., Editorial Porrúa, México, 2012.
- 10.- JALIFE DAHER, Mauricio, *"Crónica de Propiedad Intelectual"*, Editorial SISTA, México, 2008.

- 11.- JALIFE DAHER, Mauricio, *“Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial”*, Editorial Tirant lo Blanch, 2014.
- 12.- LLOBREGAT HURTADO, Ma. Luisa, *“Temas de Propiedad Industrial”*, Editorial La Ley, España, 2007.
- 13.- MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *“Derecho de la Propiedad Industrial en México”*, 2ª Ed., México, Editorial Porrúa, 2014.
- 14.- MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *“Las Marcas Notoria y Renombrada en el Derecho Internacional y Mexicano”*, Editorial Porrúa-Universidad Panamericana, México, 2010.
- 15.- MARTIN GARCÍA, Manuel, *“Arquitectura de Marcas”*, Editorial ESIC, Madrid, 2005
- 16.- MISERACHS, Paul, *“La Propiedad Intelectual”*, Fausí, Barcelona, 1987
- 17.-NAVA NEGRETE, Justo, *“Tratado sobre Derecho de Marcas”*, 2ª Ed., Editorial Porrúa, México, 2012.
- 18.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, *“¿Qué es la Propiedad Intelectual?”*, Ginebra Suiza.
- 19.-OTERO MUÑOZ, Ignacio *et al*, *“Propiedad Intelectual simetrías y asimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial, el caso de México”*, Editorial Porrúa, México, 2011.
- 20.- PARREÑO, SELVA JOSEFINA. Y OTROS. *“Los Instrumentos del Marketing”*. Editorial Club Universitario. 3ª Edición. España.2006.
- 21.- PEREZ MIRANDA, Rafael J., *“Derecho de la Propiedad Industrial, Patentes, Marcas, Obtenedores de Vegetales, Informática, Un Enfoque de Derecho Económico”*, 5ª Ed., México, Editorial Porrúa, 2011.
- 22.- RANGEL MEDINA, David, *“Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual”*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1992.
- 23.- RANGEL MEDINA, David, *“Derecho Intelectual”*, Editorial Mc Graw Hill, México, 1998.

24.- ROJAS AMANDI, Víctor M., *“Derecho Internacional Público”*, Editorial Cultura Jurídica-Instituto de Investigación de Ciencias Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2010.

25.- SERRANO GÓMEZ, FRANCISO. *“Temas de Introducción al Marketing”*. Editorial ESIC. 2ª Edición. España.

26.- SERRANO MIGALLÓN, Fernando. *“La Propiedad Industrial en México”*, Editorial Porrúa, México, 2000.

27.- SEPULVEDA, Cesar, *“El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial”*, 2ª Ed., México, Editorial Porrúa, 1981.

28.- SOLORIO PEREZ, Óscar Javier, *“Derecho de la Propiedad Intelectual”*, Editorial OXFORD, México, 2012.

29.- Suprema corte de Justicia de la Nación, Sección de Compilación de Leyes, Secretaria de Economía (patentes y marcas). Marcas, avisos y nombres comerciales (ley de) 26 de junio de 1928

30.- VELASCO RETAMOSA, José Manuel, *“Protección Internacional de Signos Distintivos Especiales”*, Editorial Thomson Reuters, España, 2011.

31.- VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *“La Propiedad Intelectual”*, 6ª Ed., Editorial Trillas, México, 2011.

HEMEROGRAFIA

1.- El Mundo del Abogado, Año 15, número 166. Febrero 2013.

FUENTES ELECTRONICAS

<http://diariojuridico.com.mx>

<http://www.wipo.int>

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

LEGISLACIÓN

- 1.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
- 2.- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
- 3.- REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TRATADOS INTERNACIONALES

- 1.- CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
- 2.- TRATADO DE NAIROBI RELATIVO A LA PROTECCIÓN DEL SIMBOLO OLIMPICO
- 3.- ARREGLO DE NIZA RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS
- 4.- ARREGLO DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS
- 5.- PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS.