



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE  
MÉXICO**  
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

*ANÁLISIS CRÍTICO DE LA REGULACIÓN ACTUAL  
DE LA FIGURA DE MARCAS NO TRADICIONALES  
Y SU APLICACIÓN EN EL DERECHO MEXICANO*

**TESIS**

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

PRESENTA:

**JAVIER ANTONIO ENRÍQUEZ CONSTANTINO**

**DIRECTOR DE TESIS:**

**MTRO. RAÚL CHÁVEZ CASTILLO**



Santa Cruz Acatlán, Estado de México, agosto de 2020.



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

*A mis padres por las lecciones de vida, su amor, enseñanzas y consejos. Como muestra de mi gratitud y amor, con este logro quiero agradecerles, una parte de lo mucho que me han dado con tanta dedicación.*

*A mi querida hermana Andrea, porque siempre ha crédito en mí.*

*Le agradezco a mi Mtro. Raúl Chávez Castillo, asesor de tesis, por haberse interesado en mi investigación por ser mi mentor y haberme apoyado con sus conocimientos.*

*A Rodrigo Ibarzábal quien ha sido un gran apoyo en mi vida profesional y laboral.*

*A la Universidad Nacional Autónoma de México, por haberme dado la oportunidad de formarme profesionalmente en sus aulas.*

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	I
CAPÍTULO I .....	4
CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y DESARROLLO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	4
1.1 BREVE REFERENCIA HISTÓRICA.....	4
1.1.2 PATENTES.....	4
1.1.3 MARCAS.....	5
1.1.4 EDAD MEDIA.....	9
1.2 CONCEPTO.....	15
1.3 SUS VERTIENTES.....	17
1.3.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	17
1.3.2 DERECHOS DE AUTOR.....	24
1.3.3 DIFUSIONES PERIÓDICAS.....	29
1.3.4 DERECHOS ESPECIALES.....	30
1.4 Objeto de la Propiedad Industrial.....	30
1.5 SUJETO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	31
1.6 SIGNOS DISTINTIVOS.....	31
1.7 CLASIFICACIÓN.....	31
1.7.1 Nominativas.....	32
1.7.2 Innominadas.....	32
1.7.3 Mixtas.....	32
1.7.4 Tridimensionales.....	33
1.7.5 Certificadas.....	33
1.7.6 Imagen Comercial.....	33
1.7.7 Holográfica.....	34
1.7.8 Olfativa.....	34
1.7.9 Sonora.....	34
1.8 PRINCIPIOS QUE RIGEN UNA MARCA.....	35
1.8.1 DERECHOS REALES.....	35
1.8.2 LA PROPIEDAD.....	36
1.8.3 TEORÍA CLÁSICA O SUBJETIVA O DEL PATRIMONIO- PERSONALIDAD.....	42
1.8.4 CRITICA A LA TEORÍA CLÁSICA, SUBJETIVISTA O DEL PATRIMONIO – PERSONALIDAD.....	43
1.8.5 TEORÍA DEL PATRIMONIO AFECTACIÓN, MODERNA U OBJETIVA.....	44
1.8.6 CRITICA A LA TEORÍA DEL PATRIMONIO AFECTACIÓN, MODERNA U OBJETIVA.....	44

1.8.7 NATURALEZA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. ....	45
1.8.8 LO INTELECTUAL. ....	46
1.8.9 CONOCIMIENTO. ....	46
1.8.10 FORMAS DE ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD. ....	48
1.8.11 DERECHOS PERSONALES. ....	49
CAPÍTULO II .....	50
2. ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA LEGAL APLICABLE A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. ....	50
2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. ....	50
2.1.1 ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES. ....	50
2.1.2 DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES VIGENTES. ....	58
2.2 DISPOSICIONES LEGISLATIVAS FEDERALES RELATIVAS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO. ....	60
2.2.1 NORMAS DE CARÁCTER SUSTANTIVO. ....	61
2.2.2 NORMAS DE CARÁCTER ADJETIVO. ....	61
2.2.3 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA EXPEDICION DE LA NUEVA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ....	62
2.2.4 LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. ....	64
2.2.5 LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES. ....	65
2.3 AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL. ....	66
2.3.1 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ....	66
2.3.2 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR. ....	73
2.3.3 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN. ....	75
2.4 ORGANISMOS INTERNACIONALES. ....	77
2.4.1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO. ....	77
2.5 TRATADOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL. ....	81
2.5.1 TRATADOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. ....	81
2.5.2 TRATADOS REFERENTES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. ....	86
2.5.3 TRATADOS REFERENTES A LA CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. ....	88
2.5.4 TRATADOS INTERNACIONALES DIRIGIDOS POR LA OMC. ....	89
2.5.5 ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS ADPIC EN MATERIA DE MARCAS. ....	89
CAPÍTULO III .....	91
3. EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DEL REGISTRO DE MARCAS NO TRADICIONALES. ....	91
3.1. DESARROLLO DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES. ....	91
3.1.2 DISPOSICIONES Y TRATADOS RELEVANTES DE LA OMPI APLICADO A LAS MARCAS NO TRADICIONALES. ....	94
3.2 ANÁLISIS DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES Y SU USO EN LA UNIÓN EUROPEA. ....	110

3.3 LA GESTIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES Y SU RELACIÓN CON LA ECONOMÍA.....	112
3.4 ANÁLISIS DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES Y SU INFLUENCIA EN LA MERCADOTECNIA.....	117
3.4.1 MARCAS DE CERTIFICACIÓN.....	118
3.4.2 IMAGEN COMERCIAL.....	119
3.4.3 MARCA HOLOGRÁFICA.....	119
3.4.4 MARCA OLFATIVA.....	120
3.4.5 MARCA SONORA.....	121
3.5 LAS MARCAS NO TRADICIONALES EN LA SALUD PÚBLICA.....	122
3.6 LAS MARCAS NO TRADICIONALES Y EL IMPACTO NEGATIVO EN LA INNOVACIÓN.....	125
3.7 MARCAS NO TRADICIONALES Y SU RELACIÓN CON LAS PATENTES.....	127
3.8 MARCAS NO TRADICIONALES Y EL CONTROL CULTURAL.....	129
CAPÍTULO IV.....	133
4. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS NO TRADICIONALES Y POSIBLES LITIGIOS QUE PUEDEN SUCITARSE.....	133
4.1 REGISTRO DE UNA MARCA NO TRADICIONAL.....	133
4.1.1 Marco jurídico.....	134
4.2 AUTORIDAD ANTE QUIEN DEBE SOLICITARSE.....	135
4.2.1. Solicitud.....	135
Información que debe contener la solicitud.....	136
Información que debe contener la solicitud.....	137
La representación de la marca deberá cumplir con los siguientes requisitos.....	138
4.3 Imagen Comercial.....	140
4.4 Marcas de Certificación.....	143
4.5 Marca Holográfica.....	145
4.6 Marca Olfativa.....	148
4.7 Marca Sonora.....	153
4.8 REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD.....	159
4.9 DESAHOGO DEL REQUERIMIENTO.....	160
4.9.1 Forma.....	160
4.9.2 Fondo.....	161
4.10 RESOLUCIÓN.....	168
4.11 MECANISMOS JURÍDICOS.....	170
Oposición.....	170
Declaración Administrativa de Nulidad.....	170
Caducidad.....	171

Recurso de Revisión. ....	172
Juicio Contencioso Administrativo Federal o Juicio de Nulidad.....	174
Trámite. ....	177
Plazos.....	177
Tramitación. ....	178
Demanda. ....	178
Ampliación de la demanda.....	179
Pruebas.....	179
Cierre de instrucción. ....	180
Sentencia.....	180
4.12 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ....	181
4.13 CRÍTICA. ....	182
4.14 PROPUESTA. ....	182
CONCLUSIONES. ....	184
BIBLIOGRAFÍA.....	187

## INTRODUCCIÓN.

En esta investigación se analiza la figura de las *Marcas no tradicionales*, en atención al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de mayo de 2018 que reforma los artículos 88 y 89 de la Ley de la Propiedad industrial, ahora Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en el cual se busca fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial en nuestro país otorgando certeza jurídica a estas nuevas figuras de protección. Armonizando la legislación nacional con Acuerdos Nacionales y Tratados Internacionales y la generación de nuevos mercados dentro del ambiente de negocios mismo que modifica y amplía el concepto de marca quedando:

“Todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”

Así las cosas, con la nueva redacción en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en materia de marcas, se busca a través de una redacción clara y precisa sintetizar los hallazgos, alternativas y conclusiones.

La Propiedad Intelectual sin duda alguna ha tenido un papel fundamental como estimulante, impulsor, organizador en niveles internacionales y locales, al inspirar el desarrollo de las personas, empresas al crear un ambiente propicio de confianza y certidumbre generando protección a través de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo motivando la inversión.

Asimismo, la Propiedad Intelectual ha experimentado una extensión acelerada los últimos años. El área de marcas y la recién figura de marcas no tradicionales son muestra de los grandes cambios gracias a los diferentes desarrollos en los campos de la publicidad, marketing, las nuevas estrategias de comunicación, el uso masivo del internet, la medicina, entre otros han generado cambios en los hábitos de los consumidores en los últimos años. Asimismo, la libre competencia, la globalización y el comercio global y los consecuentes riesgos por el uso inadecuado y apropiación de marcas sin el consentimiento de los titulares de estas. Todas estas nuevas tendencias han contribuido a la expansión de nuevos tipos de signos distintivos que hoy en día constituyen una marca. Actualmente según datos de 2018 se encuentran 49.3 millones de registros de marcas activas en 143 oficinas de propiedad intelectual en todo el mundo, lo que representa un aumento del 13.8% en cifras en comparación con 2017<sup>1</sup>

La marca es uno de los signos distintivos más usados en el comercio, ya que, al contar con un título de registro marcario ante oficinas Nacionales o

---

<sup>1</sup> Véase informe WIPO en [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2019-chapter2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019-chapter2.pdf) consultado el 02 de enero de 2019

Internacionales, son aplicables ciertos criterios de protección para salvaguardar los derechos concedidos al titular del registro marcario.

El uso de marcas como signos distintivos tradicionales y no tradicionales por parte de las empresas, resulta fundamental para el desarrollo de estas y ayudan a fomentar la inversión extranjera, el simple hecho de ser titular de una marca cuya imagen y reputación son buenas y concede al mismo una clara ventaja sobre sus competidores.

En nuestro país recientemente fue reformado el 18 de mayo de 2018 los artículos 88 y 89 de la Ley de Propiedad Industrial, ahora Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con la finalidad de ampliar la definición que tenemos sobre las “marcas” iniciando el registro de marcas no tradicionales en nuestro país. Sin embargo, a pesar de los puntos importantes y el desarrollo que representa dicha reforma, es imprescindible realizar un análisis respecto de su uso a corto, mediano y largo plazo y el alcance que puede tener en México y a nivel Internacional.

El primer capítulo da una breve referencia del desarrollo de la propiedad intelectual a través del tiempo y una explicación de diferentes Tratados Internacionales que se han implementado y de los cuales nuestro país forma parte, así como las vertientes que se han establecido y que ayudan a clasificar y entender los diferentes tipos de ramas con las que cuenta la Propiedad Intelectual en nuestro país.

En el segundo capítulo hablare del origen y de los primeros documentos que normaron a la Propiedad Intelectual en nuestro país a la fecha, así como la estructura legal que resulta aplicable hoy en día la cual comprende diferentes textos especializados según la materia, así como de los Organismos, Instituciones y autoridades que se especializan en atender, proteger y resolver los derechos de Propiedad Intelectual tanto a nivel nacional como internacional.

En el tercer capítulo hace una revisión del desarrollo de las marcas no tradicionales, tema principal de la presente tesis y muestra información relevante de las solicitudes presentadas a nivel nacional e internacional con la finalidad de medir el impacto que puede llegar a tener la implementación de esta nueva figura. Se habla de forma cronológica de los principales tratados internacionales en materia de marcas que establecen los lineamientos a seguir para los países que forman parte. En ese sentido, se analiza el uso de esta nueva figura de marcas no tradicionales en países y naciones que llevan un mayor tiempo y experiencia en su aplicación. Asimismo, se revisa el impacto en la economía de esta nueva figura, su influencia en la mercadotecnia, en la salud pública, el impacto en la innovación, su relación con las patentes y el control cultural que pueden llegar a tener a nivel nacional como internacional.

El cuarto capítulo se explica el procedimiento de registro de una marca no tradicional en atención al marco jurídico aplicable actual, desde la forma en la cual debe llenarse una solicitud, los diferentes problemas a los que se enfrenta

en su presentación, los tipos de requerimientos que pueden llegar a emitirse, así como las Autoridades e instancias que se deben acudir para un desahogo favorable respecto de cualquier derecho que se busque proteger.

# CAPÍTULO I

## CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y DESARROLLO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL.

### 1.1 BREVE REFERENCIA HISTÓRICA.

Es importante analizar la Propiedad Intelectual en todas sus dimensiones, fundamentos y alcances que tiene ya que es una figura jurídica especial en cuanto a su definición literal y gracias a la evolución se ha tomado a dicha figura en lo general sin considerar su origen y los elementos que la conforman.

Como base de la Propiedad Intelectual, existen diferentes posturas e ideologías en cuanto al concepto y estructura que definen a dicha figura, así como los elementos que son propios de esta institución.

La estructura de la naturaleza jurídica y su perfil va de la mano con un conjunto de normas jurídicas que la establecen y la adecuan de acuerdo con el tipo de institución.

#### 1.1.2 PATENTES.

Uno de los primeros antecedentes relativos a la protección del conocimiento comienza en el siglo VII a. C, en la localidad de Sybaris en Lucaine, cuando los griegos daban protección a las recetas de cocina por un periodo de tiempo de (1) un año. <sup>2</sup>

Finalmente, la patente aparece a fines de la Edad Media a principios del renacimiento de Europa con el objeto de promover al inicio la invención local. El término “patente” fue empleado en la Gran Bretaña y significa “abierto”, se utilizaba

---

<sup>2</sup> Foyer, Jean, *Naissance et histoire du brevet d'invention, Intellectual Property in the Realm of Living Forms and Materials*, París, L'Academie des Sciences et la Fondation Singer Polignac, 1995.

como *letters patent* (Kenton, 2018)<sup>3</sup>, una traducción literaria del latín *litterae patentes* y en español “cartas abiertas”. Las cartas patentes se consideraban documentos que conferían al inventor algunos derechos, privilegios, grafos o títulos. En 1331 el rey Eduardo II le concedió carta patente al textilero flamenco John Kempe<sup>4</sup>. Siendo la finalidad de dichas cartas atraer a los mejores artesanos de los distintos países de Europa como una forma de transferir tecnología. Es por ello por lo que, Gran Bretaña comenzó a conceder monopolios temporales protegiéndose con el argumento del mejoramiento de la economía y gracias a la protección de patentes en favor de los grandes artesanos se comenzó a establecer una temporalidad mayor de protección a las patentes.

La primera patente expedida fue en Venecia en 1443<sup>5</sup> y posteriormente el Senado aprobó en 1474, la primera Ley General de Patentes, la cual obligaba a que los titulares registrarán cualquier nuevo e ingenioso mecanismo no producido en Venecia y se prohibía reproducirlo a cualquier otro que no fuera un inventor a menos que dieran regalías razonables por el uso del invento.

### 1.1.3 MARCAS.

Por otro lado, el derecho de marcas tiene su origen en las personas ya que era necesario relacionar el origen de los productos, según el autor Johann Joachim Winckelmann, en su libro “Historia del arte de la Antigüedad”, quien pone como ejemplo a la civilización griega y egipcia, ya que eran conocidos por utilizar e insertar su nombre en obras de arte, monedas, estatuas, vasos, piedras preciosas, entre otros artículos.

En la historia griega, podemos encontrar que los artistas de aquella época tenían la costumbre de poner una inscripción en sus obras. Los egipcios lo hacían en la base

---

<sup>3</sup> Kenton, W. “Letters patent”. *Investopedia.com*. Mayo 16, 2018.  
<<https://www.investopedia.com/terms/l/letters-patent.asp> >.

<sup>4</sup> Wallers Tein, Mitchel B, *Global Dimensions of Intellectual Property Rights*, Science and Technology, Washington, National Academy Press, 1993, p. 45

<sup>5</sup> Mansiche, G., *Venetian Patents (1450-1550)*, JPOS, núm. 30, 1948, p. 172.

y en la columna sobre la que colocaban sus figuras, mientras que los griegos y los etruscos, colocaban sobre la propia figura de arte.

Existe una marca en particular que encontramos en el muslo de un vencedor olímpico de Elis en donde se leían dos versos griegos, en el costado de un caballo, obra de un tal Dionisio de Argos, y había también una inscripción. Así en la estatua de Apolo un tal Mirón puso su nombre en su muslo con letras de plata.<sup>6</sup>

En el origen de la moneda podemos encontrar que investigadores suponen el nacimiento de la moneda en el reino de Lidia y en las ciudades griegas de las costas de Jonia, gracias al desarrollo del comercio a finales del siglo VII a.C. en donde se emitieron las primeras monedas de electrón (ἤλεκτρος), una aleación de plata y oro. Las cuales no contaban con forma ovalada como las conocemos comúnmente hoy en día, sino que eran gruesas. Su sistema de acuñación era rudimentario: eran anapígrafas<sup>7</sup>,

El taller donde se acuñaba moneda en la ciudad de la Grecia clásica se llamaba Ceca y había casi tantas cecas como ciudades, ya que eran independientes y regulaban de manera autónoma su economía. Se han encontrado restos de cecas, en Ágora de Atenas, en Pafos de Chipre y en la ciudad de Alejandro Magno, Pelas.

Los romanos y cartagineses acuñaban igual su moneda en cecas oficiales de Roma y Cartago, y en otras ubicadas en territorios controlados como en la península Ibérica.

Como podemos ver en el siglo VII d.C., Isidoro de Sevilla hablaba respecto de las características que debía contener una moneda, las cuales transcribo:

*“In nomismate tria quaeruntur: metallum, figura et pondus. Si ex his aliquid defuerit, nomisma non erit” Etymoligiarum, XVI, 7. “Tres cosas se requieren en una moneda: metal, figura y peso. Si falta alguna de ellas no será moneda” Etimologías, XVI, 7.*

---

<sup>6</sup> Winckelmann Johann Joachim, *Historia del arte de la antigüedad*. Imprenta Kadmos S.L., 2014, p. 17

<sup>7</sup> Aquella moneda que no tiene ninguna leyenda o inscripción.

Las figuras ayudaban a insertar una marca de gobierno y para conmemorar eventos históricos en las diferentes culturas de aquella época (Carbonell, 2016).<sup>8</sup>

También gracias a la construcción, diferentes mercaderías, como quesos, vinos y colirios oculares, utilizaban marcas en su comercio y artículos.

Los romanos ya utilizaban la marca como signo individual, como marca de fábrica, así como indicativo de artífice y lugar de producción con un carácter comercial.<sup>9</sup>

Incluso podemos encontrar en Pompeya vasijas y utensilios con signos que eran marcas del productor.

Hablando del Oriente podemos encontrar a China, en sus piezas de porcelana, aproximadamente a finales de la era neolítica (2000 a. C), existen pruebas de que China elaboro, trabajo y fabrico porcelana, pero no fue hasta la dinastía T'ang (618-906 d.C.) quien desarrollo el horneado de la cerámica a altas temperaturas. <sup>10</sup>.

En dicho periodo de paz, se reabrió el comercio y se estableció nuevamente la antigua ruta de la seda, la cual dio la oportunidad de generar comercio a China con diferentes culturas vecinas. Asimismo, en aquella época se instalaron hornos en el sur, lo que genero más comercio y una competitividad trascendente en las fábricas imperiales localizadas en Jigdezhen.<sup>11</sup>Fue un periodo de poder y prosperidad en el cual dio tiempo a que las artes florecieran y con ello alcanzaran su máximo apogeo y esplendor.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Carbonell, S. "La moneda en el mundo antiguo". *Culturaclasica.com*. Mayo 23, 2016. <<http://www.culturaclasica.com/?q=node/6338>>.

<sup>10</sup> Macintosh, Duncan, *Chinese Blue and White Porcelain*, p.123. El misionero jesuita Padre d'Entrecolles, da el año de 442 a.C. como el año en el que fue hecha la primera porcelana. Cfr. D'Entre colles, François Xavier *Lettre du père d'Entre colles, missionnaire de la Compagnie de Jesus, sur la porcelaine, au perré Orry de la même Compagnie*, Amsterdam, 1725-1738, p.308.

<sup>11</sup> También conocido como Jingdezhen. Esta fabricas imperiales se inician en la primera mitad del siglo X. Cfr. Vainker, S.J. *Chinese Pottery and Porcelain; from Prehistory to the Present*. P. 178.

<sup>12</sup> World Ceramics, *Londres*, The Hamlyn Publishing Group Limited, 1968, p.47.

En el periodo de la dinastía Sung (960-1279 d.C.), se caracterizó por ser un tiempo de intensa creatividad; la industria de la porcelana creció gracias a diferentes figuras intelectuales e ilustrados de la época, que se desenvolvían en la actividad artística, filosófica y literaria.<sup>13</sup>

El emperador Hui Tsung fundó la Academia de Pintura; él mismo era consumado pintor y fundó la Academia de Pintura; el mismo era consumado pintor de flores y pájaros.<sup>14</sup> En el arte de la cerámica, los alfareros alcanzaron un nivel de profesionalismo en el manejo de hornos creando la cerámica vidriada con colores y efectos.

La distintividad la realizaban manteniendo los colores utilizando óxidos de los minerales bajo el barniz, los cuales eran puestos en la pieza antes de cocerlas en el horno, el mineral más usado era el óxido de cobalto, el cual se transformaba en azul después de ser sometido al calor del horno.<sup>15</sup>

A principios del siglo XVIII, nuevos colores en esmalte fueron pintados sobre la cubierta. Por ejemplo, el cobre era usado como rojo, el manganeso como violeta y el antimonio o titanio como amarillo. Pocas décadas después la sal de oro (Salt of Gold) fue introducida como rosa, y en combinación con el arsénico como blanco, se creó una gama de colores totalmente nueva en los cuales se utilizaban los nombres de los artesanos como grabados.

En los casos señalados el propósito de los signos distintivos era la de relacionar el área geográfica, identificando el origen de los productos o servicios en su caso, además que los trabajadores y artesanos podían recibir los pagos y contraprestaciones<sup>16</sup>.

Una de las primeras leyes que toman en consideración como un pilar o como pioneros de las marcas o signos distintivos es la *Lex Cornelia* la cual daba protección a la falsificación de un nombre lo que sugiere que protegía los signos

---

<sup>13</sup> Ibidem

<sup>14</sup> Ibidem.

<sup>15</sup> Rinaldi, Maura, *Kraak Porcelain: A Moment in The History of the Trade*, 1989, p.402

<sup>16</sup> Sidney Diamond, *The historical development of trademarks*, The Trademark Report Reporter, 1975, p.577.

distintivos.<sup>17</sup> En aquella época en Sila y con la aplicación de Lex Cornelia tenía como sanción o como efecto en caso de utilizar algún signo ajeno o cometer fraude tenía como sanción el resarcir el daño patrimonial generado al afectado.

#### 1.1.4 EDAD MEDIA.

En la edad media podemos encontrar signos distintivos que los utilizaban para distinguir diferentes productos en el comercio. Actualmente en las ciudades de Alemania en sus construcciones o entradas amuralladas como son Heidelberg y Rotenburgo, sus marcas servían a los migrantes o extraños a identificar el tipo de comercio.

Asimismo, podemos encontrar en el año 9,000 años a. C, marcas en el ganado, siendo el primero en Europa y posteriormente fue utilizada dicha técnica en el Continente Americano. Su finalidad era distinguir el ganado con vecinos, en caso de que se mezclasen, por otro lado, lo utilizaban para evitar el robo de este, con el tiempo evoluciono dicha práctica hasta convertirse en ley la cual tenía como finalidad identificar y legalizar la propiedad del ganado.

La Nueva España en la época de Hernán Cortes en los años 1537, llevo y formo una ganadería en el Valle de Mexicaltzingo, (municipio de Toluca Estado de México) y marcaba su ganado con un hierro con un signo de tres cruces latinas, entre muchos otros usos que actualmente se utilizan alrededor del mundo, y todo esto dio como resultado el tratar de proteger productos que empezaron a comercializarse en todo el mundo, lo cual dio pie a su implementación en diferentes partes y corporaciones alrededor del mundo.

La implementación del uso de signos distintivos se empezó a dar con la finalidad de dar a conocer una marca la cual tenía un antecedente de cumplimiento, normas, seguir parámetros de garantías al consumidor, protegerlo y garantizar su fiabilidad. Dentro de los pilares señalados es como actualmente se comparte nuestro sistema

---

<sup>17</sup> Bertone, L., & Cabanellas, G. *Derecho de marcas, marcas, designaciones y nombres comerciales*, Heliasta, 1989.

de marcas contemporáneo, el cual ha ayudado al crecimiento y mejoramiento de los productos y servicios en todo el mundo.

Después de esta evolución, todo se detuvo por un momento en Francia, gracias a la Ley Le Chapatier de 1771, y gracias a la anarquía se tuvo que implementar una nueva Ley llamada Ley Chapelier de 1771, dicha ley imponía penas extremadamente severas por el uso ilegal de las marcas, por lo que fue modificada el 28 de abril de 1824, dicha ley protegía nombres comerciales colocados sobre los productos, y después fue modificada el 23 de junio de 1857, en donde se incorporaba a la protección el depósito de signos marcarios.<sup>18</sup>

Por otro lado, en Europa, principalmente en Italia, Inglaterra y Alemania, comenzaron a emitir legislaciones relativas a los signos distintivos en el siglo XIX. Tomando en cuenta la creciente producción comercial. La idea de colocar marca a los productos con la finalidad de prohibir su uso en otros comercios la denominaron *passing off*.<sup>19</sup>

En ese contexto, en las recién creadas colonias americanas, independizadas, adoptaron protecciones similares. Aunque los tribunales no contaban con la suficiente interpretación y otorgaban protección a nombres arbitrarios.

Una de las primeras apariciones del *trade dress* se desarrolló en el siglo XX, teniendo su origen en casos que surgieron en el siglo XIX los cuales otorgaban cierta protección respecto a empaques, estuches o recipientes en donde se vendían los bienes, en el cual las empresas siempre buscaban la innovación.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid., p.559.

<sup>19</sup> Orígenes del derecho de competencia económica, totalmente diferente a las patentes y derechos de autor. Se define como la representación falsa ante el público, o ante terceros, que pueda inducirlos a creer que los bienes o servicios de otro son los del demandante. Esto puede hacerse, por ejemplo, falsificando o imitando la marca o el nombre comerciales del demandante, sus envoltorios, etiquetas o contenedores, sus vehículos, las insignias o uniformes de sus empleados, o la apariencia de un lugar de negocios, comercio.

<sup>20</sup> Starkweather, C. "Intellectual Property Rights, Critical Concepts in Law". [Books Google.com.mx](https://books.google.com.mx/books?id=hrd7lff0ES4C&pg=PA89&lpg=PA89&dq=Cook+v.+Starkweather,+13+Abb.+%5BN.S%5D392.&source=bl&ots=DfbsTnO18n&sig=ACfU3U2NEntcVspa5zOhMEZFY3RZvRUDAg&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKewjOyt63hJ7pAhU3ljiQIHR5TAVkQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Cook%20v.%20Starkweather%2C%2013%20Abb.%20%5BN.S%5D392.&f=false). Diciembre 12, 2020. <  
<https://books.google.com.mx/books?id=hrd7lff0ES4C&pg=PA89&lpg=PA89&dq=Cook+v.+Starkweather,+13+Abb.+%5BN.S%5D392.&source=bl&ots=DfbsTnO18n&sig=ACfU3U2NEntcVspa5zOhMEZFY3RZvRUDAg&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKewjOyt63hJ7pAhU3ljiQIHR5TAVkQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Cook%20v.%20Starkweather%2C%2013%20Abb.%20%5BN.S%5D392.&f=false>>.

Un ejemplo del *Trade Dress*, lo encontramos en la National Football League (NFL por sus siglas en ingles), los Dallas Cowboys, equipo de futbol, sentó un precedente, ya que, como se refiere en el juicio de Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. V. Pussycat Cinema, Ltd., 467 F. Supp. 740, 201 USPQ 740, 746 (D.D.N.Y. 1979) <sup>21</sup>y señala en sus antecedentes. “La Corte encuentra a los uniformes de los Dallas Cowboys, como “Imagen Comercial” análoga ya que los elementos específicos del uniforme como el color, diseño y ornamentación son distintivos y arbitrarios y susceptibles de convertirse un signo distintivo valido y marca de servicios.” <sup>22</sup>

Una ley relevante en Estados Unidos de América es la *Ley Lanham (Lanham Act)* conocida como Ley de Marcas Comerciales, es uno de los estatutos federales que rige las marcas comerciales, las marcas de servicio y la de competencia desleal. Aprobada por el respectivo Congreso el 5 de julio de 1946 por el presidente Harry Truman, (Transitorio), y entro en vigor el 5 de julio de 1947, actualmente está codificada en 15 U.S.C. §1051 y ss.

Dicha ley establece los criterios de protección de marcas registrada en las áreas de procedimiento de registro de marcas comerciales y es ahí donde encontramos un parteaguas en la no limitación de la protección de marcas a una zona geográfica, estableciendo la protección nacional y eliminando la jurisdicción entre otros beneficios que otorgaba dicho ordenamiento jurídico.

En México se incorpora el proceso de legislación de la protección de marcas un poco tarde, en el año de 1884 con el Código de Comercio, la primera ley del México independiente la cual incluía sanciones relativas a la falsificación de marcas, mismas que se encontraban contenidas en los artículos 1418 a 1423 del Código de Comercio del 20 de abril de 1884. Mismos que se establecían en el Libro Cuarto titulado “De la Propiedad Mercantil” Titulo Segundo- los cuales transcribo:

---

<sup>21</sup> Solorio, O. “Evolución del Derecho de Marcas y su uso como distintivos en el Ciberespacio”. *Egob Ufsc.br*. diciembre 02, 2021. <<https://egov.ufsc.br/portal/conteudo/evoluci%C3%B3n-del-derecho-de-marcas-y-su-uso-como-distintivos-en-el-ciberespacio>>.

<sup>22</sup> United States Patent and Trademark Office. “Trademark Trial and Appeal Board – *Ir re Chippendales USA, Inc.*”. *USPTO.gov*. marzo 25, 2009. <<http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-78666598-EXA-23.pdf>>

*“Artículo 1418.- Todo fabricante tiene derecho de poner a sus productos, para distinguirlos de otros, una marca especial que consista en su nombre o el de la razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad o localidad en que se haga la fabricación, o en iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases.”*

*“Artículo 1419.- El comerciante tiene propiedad en sus marcas y ninguno otro podrá usar las mismas”*

*“Artículo 1420.- Las marcas deben estar precisamente en los productos o mercancías; y en aquellos en que esto no sea posible, bastará que estén en la cubierta o envase, de tal manera que el objeto que encierren no pueda extraerse sin desgarrar la cubierta en que está la marca.”*

*“Artículo 1421.- Nadie puede adoptar una marca que esté ya adoptada por otro”*

*“Artículo 1422.- Para adquirir la propiedad de la marca, se necesita depositarla previamente en la Secretaria de Fomento; y ésta concederá la propiedad siempre que la misma marca no se use ya por otra persona, o no sea de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos.[Sic.]”*

*“Artículo 1423.- La falsificación de marcas produce en el ramo mercantil la acción de daños y perjuicios, además de las penas que señalare el Código respectivo.”<sup>23</sup>*

Posteriormente, fue remplazado por un nuevo Código de Comercio del 15 de septiembre de 1889, mismo que entró en vigor el 1 de enero de 1890. Siendo relevante en estas fechas la Ley de Marcas de fábrica, de 1889, sentando la base enfocándose en la materia de marcas en nuestro país. En dicha Ley no se realizaba un examen previo como ocurre actualmente, sin embargo, existía el procedimiento de oposición el cual se podría hacer valer dentro de los 90 días, teniendo voz la autoridad judicial para pronunciarse sobre el registro marcario.

La primera Ley de Marcas tenía como finalidad proteger los productos que eran fabricados en México, logrando así dar a conocer su origen, siendo estos derechos de la Ley de marcas de fábrica y se otorgaba por un tiempo indefinido la concesión.

---

<sup>23</sup> Universidad Autónoma de Nuevo León. “Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos”. *Colección Digital* [cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020013601/1020013601.PDF](http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020013601/1020013601.PDF). diciembre 15, 1883.

En 1903 se promulga la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, la cual contenía la siguiente definición<sup>24</sup>:

*“Art. I. Marca es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor ó comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.*

*Pueden especialmente constituir marca los nombres, bajo una forma distintiva, las denominaciones, (etiquetas) o marbetes, cubiertas, envases o recipientes, timbres, sellos, viñetas, orillos, recamados, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas, etc., entendiéndose que esta enumeración es puramente enunciativa y no limitativa.”*

En 1928 se promulga la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales, a cargo de la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, con dicha ley se implementó el examen de forma y de fondo que se ocupa actualmente cuando se solicita un registro marcario por un periodo de 10 años. eliminando el tiempo indefinido.

Ahora bien, en la Ley de 1942, unifican por primera vez a los signos distintivos y a las invenciones en un solo ordenamiento para tratar de simplificar la estructura legislativa, agregando el concepto de marcas ligadas. En 1976 se promulga la Ley de Invenciones y marcas, en la cual se incluyen las sanciones de carácter administrativo y penal. Incluyendo la opción de “Leyendas no reservables” que hasta ahora encontramos en nuestra ley vigente, disminuyendo el tiempo de diez (10) años a cinco (5) años para ser titular de una marca registrable. Dándose en 1987, una nueva modificación a la ley, cambiando la definición de marcas y la renovación indefinida de marcas, ampliando en consecuencia sanciones para actos de competencia desleal.

Posteriormente se emitió la Ley del 27 de junio de 1991, expedida con el nombre de Ley de Fomento de la Protección de la Propiedad Industrial, reformada el 02 de agosto de 1994, llamándose Ley de Propiedad Industrial.

Actualmente y derivado del decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual abrogo la Ley de la Propiedad Industrial

---

<sup>24</sup> Ibidem.

el 01 de julio de 2020, entrando el texto vigente el 05 de noviembre de 2020. Siendo dicha ley la que rige actualmente el sistema de propiedad industrial en nuestro país.

Asimismo, es importante mencionar como antecedente para entender la nueva ley, que el 30 de mayo de 2019, el Ejecutivo Federal remitió al Senado de la República, para su aprobación, el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el cual sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del cual enunciare rápidamente su proceso de adopción en nuestro país.

I.- Con fecha 19 de junio de 2019, en periodo extraordinario de sesiones, el Senado de la República aprobó el T-MEC, así como los seis acuerdos paralelos y la lista arancelaria correspondiente a México.

II.- El 29 de julio de 2019, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprueba el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, Argentina, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, así como los seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, Argentina, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

III.- De las negociaciones entre los tres países, el 11 de diciembre de 2019 el Ejecutivo Federal remitió al Senado de la República el Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá. El 12 de diciembre, el Senado de la República aprobó el protocolo.

IV.- El 16 de enero de 2020, el Senado de los Estados Unidos de América aprobó este instrumento Internacional y el Parlamento de Canadá lo hizo el 13 de marzo de 2020.

V.- En México, el 21 de enero de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprueba el Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México, el 10 de diciembre de 2019, así como dos acuerdos

paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el 10 de diciembre de 2019.

VI.- El 24 de abril de 2020, se cumplieron las condiciones jurídicas necesarias establecidas en el segundo acuerdo del Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá, que establece que cada Parte notificara a las otras, por escrito, una vez que haya completado los procedimientos internos requeridos para la entrada en vigor de dicho Acuerdo.

VII.- El Acuerdo establece también que entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la última notificación del Protocolo que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte para la entrada en vigor del nuevo Tratado en los tres países firmantes, por lo que su validez dio inicio el 01 de julio de 2020 y de ahí la razón por la que se expidió la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

## 1.2 CONCEPTO.

La Propiedad Intelectual, tiene un concepto diferente para diversos autores que han dedicado su vida en la materia:

David Rangel Medina, define a la propiedad intelectual como *“conjunto de derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos pueda resultar”*<sup>25</sup>

La definición de Rangel Medina se enfoca en los derechos y el provecho económico que se le puede dar a los derechos creados con base en la inteligencia de un individuo o varios, dejando al derecho patrimonial a la suerte, pero siempre protegiendo el derecho moral de los autores.

---

<sup>25</sup> Rangel Medina, David. (1974). *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*. No. 23-24. México. Pág. 40

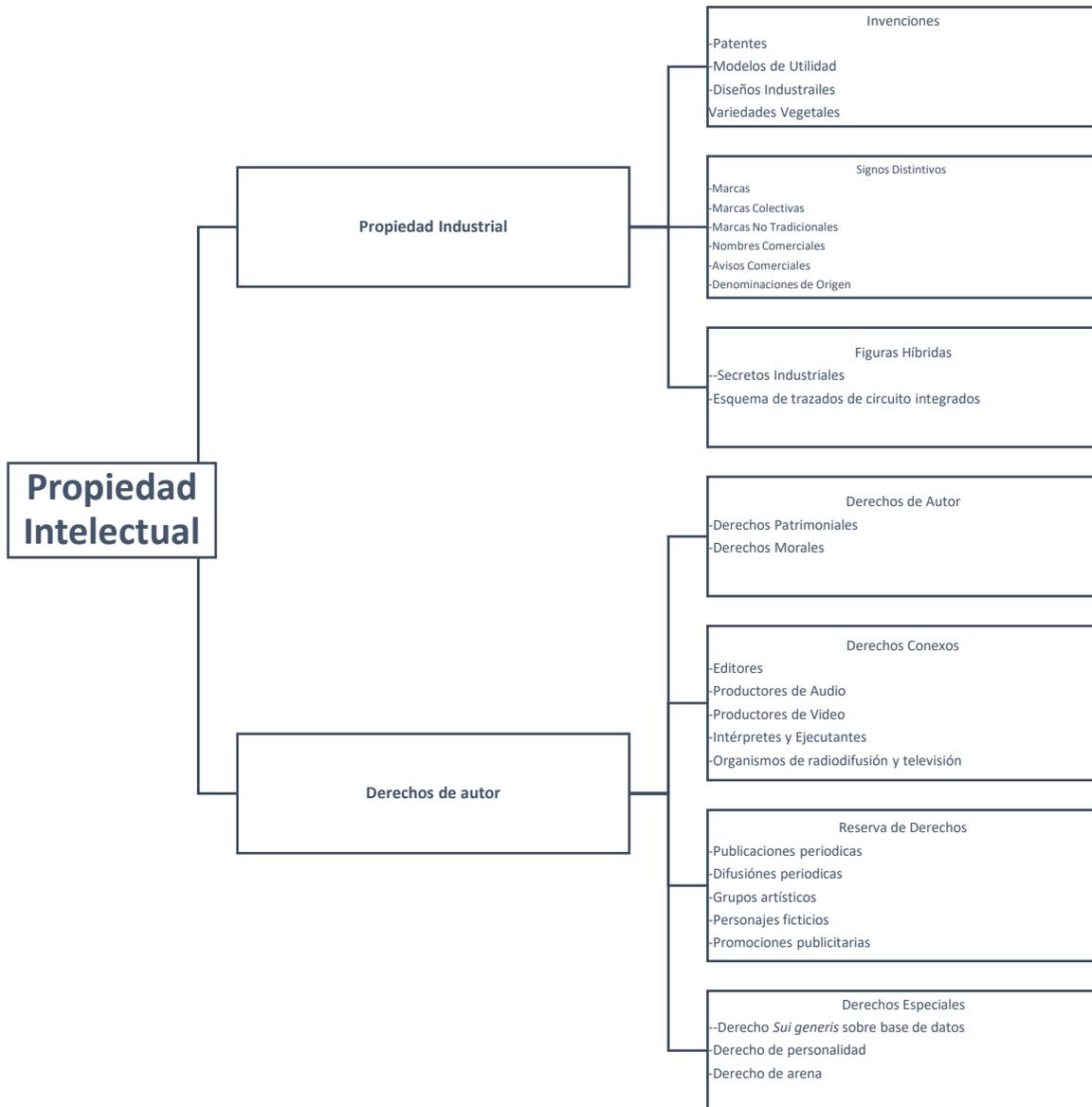
Carlos Viñamata Paschkes, la divide como *“Los derechos de propiedad industrial pertenecen al ámbito de los derechos de creación intelectual, pero a diferencia de los derechos de autor, se encuentran específicamente referidos al campo de la industria y del comercio, y, por ende, se rigen por leyes diferentes”*<sup>26</sup>

La Propiedad Intelectual se encuentra dividida en dos grandes áreas: la Propiedad Industrial y los Derechos de Autor, mismos que se ramifican en sus respectivas subdivisiones, siendo importante mencionar que los términos antes descritos nacieron primero que el término “Propiedad Intelectual”, antes de la Segunda Guerra Mundial, dicha frase se comenzó a usar como abreviatura de derechos de autor, patentes, marcas comerciales y derechos relacionados y era extraño para los estudiosos del derecho. Hoy en día abogados y profesores utilizar PI (Propiedad Intelectual) para referirse a dicho campo de estudio y se ha vuelto popular su uso y oficial por costumbre.

---

<sup>26</sup> Viñamata Pashkes, Carlos. *La Propiedad Intelectual*. México, Trillas, 2009, p.189.

### 1.3 SUS VERTIENTES.



#### 1.3.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En seguimiento con la ramificación de la Propiedad Intelectual, incursionaremos en los tópicos que se desprenden de la Propiedad Industrial, las cuales son las invenciones y los signos distintivos.

El primer grupo dentro de la Propiedad Industrial engloba lo siguiente:

### 1.3.1.1 INVENCION.

El artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial, define a esta figura como toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Pérez Miranda, define a la invención de la siguiente forma:

*“La invención es el contenido del sistema de propiedad industrial que la define y crea como bien intangible susceptible de apropiación, según el caso, por parte del inventor independiente o de la institución (empresa, universidad, instituto, fundación) en el cual el mismo labora...”<sup>27</sup>*

*“Sin embargo en el ámbito internacional en el Convenio de París, así como las convenciones siguientes, no hacen mención alguna ni definición determinada sobre lo que es un invento, dejando una laguna jurídica para las interpretaciones futuras”<sup>28</sup>*

El derecho mexicano si cuenta con un concepto que genera un antecedente gracias a nuestra ley de fomento industrial de 1991, la cual la define como:

*“...es una creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta...”<sup>29</sup>*

*“La invención constituye el núcleo del derecho de patentes y por eso la concurrencia de los requisitos de patentabilidad debe analizarse en relación con la invención determinada, en principio, pareciera lógico que*

---

<sup>27</sup> Pérez Miranda, Rafael Julio, *Tratado de derecho de la Propiedad Industrial, patentes, marcas, denominación de origen, obtentores vegetales, informática un enfoque de derecho económico*, México, Editorial Porrúa, 2011, p. 111.

<sup>28</sup> Convenio de París para la protección de la Propiedad industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, En Washington el 02 de julio de 1911, En la Haya el 06 de noviembre de 1925, en Londres el 02 de junio de 1934 y en Lisboa el 31 de octubre de 1958, Artículo 4 y 5.

<sup>29</sup> Ley de fomento y protección de la propiedad industrial. (27 de junio de 1991). Diario Oficial de la Federación, México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

*se proporcione un concepto previo de invención, sin embargo, son muy pocas legislaciones que han formulado una definición positiva de invención. Entre ellas, cabe mencionar la legislación de algún país socialista, como el artículo 21 de la ordenanza soviética del 28 de diciembre de 1978 sobre descubrimientos, invenciones; según el artículo 112 de esta última, se entiende por invención la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica. En el campo occidental ninguna ley vigente contiene una definición de invención, y solo la Ley británica de patentes de 1949, ya derogada incluía la conocida definición como any manner of new manufacture”<sup>30</sup>*

De lo anterior podemos deducir que para que nos encontremos en presencia de una invención jurídicamente hablando es cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- Que sea una creación exclusivamente humana.
- Que se transforme la energía o la materia existente en la naturaleza.
- Y que resulte del proceso inventivo una satisfacción inmediata a una problemática o necesidad concreta.

#### **1.3.1.2 PATENTE.**

*“Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Para que sea patentable, la invención debe satisfacer determinados requisitos...”<sup>31</sup>*

La patente otorga una protección jurídica denominada “Derecho exclusivo”, la cual otorga al titular un privilegio y una ventaja considerable frente a sus competidores al satisfacer una necesidad y/o problemática que no existía en la naturaleza o no tenía solución hasta ese momento.

---

<sup>30</sup> Viñamata Paschkes, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, México, Trillas, 2012, p.252

<sup>31</sup> Ley de propiedad industrial, (27 de junio de 1991). Diario Oficial de la Federación, México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Los derechos que goza el titular de una patente se entienden por el tiempo que durará la protección y la explotación del invento o por un tercero, siendo importante en este punto mencionar el Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), el cual, aun no incluye a todas las naciones, estando pendiente la universalidad de protección.

#### **1.3.1.3 MODELOS DE UTILIDAD.**

Esta figura jurídica, encuentra su protección en el artículo 9 de la Ley de la Propiedad Industrial de nuestro país y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hace una distinción entre los modelos de utilidad y las patentes:

Las principales diferencias que existen entre los modelos de utilidad y las patentes son:

*“Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que para las patentes. Si bien siempre debe satisfacerse el requisito de la “novedad”, los requisitos de la “actividad inventiva” son mucho más laxos o incluso no existen. En la práctica, se utiliza la protección mediante modelos de utilidad para innovadores menos que quizás no satisfagan los criterios de patentabilidad...”<sup>32</sup>*

#### **1.3.1.4 DISEÑOS INDUSTRIALES.**

Figura jurídica contemplada en el artículo 31 de la Ley de la Propiedad Industrial y la define de la siguiente forma:

*“Se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocida de diseños...”*

---

<sup>32</sup>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “La Clave de la Propiedad Intelectual – Guía para pequeños y medianos exportadores.” Noviembre 14, 2020. <[https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/secrets\\_ip\\_cacia\\_es.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/secrets_ip_cacia_es.pdf)>.

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial lo define así:

*“Desde el punto de vista jurídico, un diseño industrial constituye un aspecto ornamental o estético de un artículo.”*

Un diseño puede consistir en rasgos tridimensionales, como la forma de un artículo, o en rasgos bidimensionales, como motivos, líneas o colores.

El tipo de protección y derechos que gozan los titulares de diseños industriales están facultados a impedir que terceros fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, cuando se realicen con fines comerciales.

La duración u otorgamiento de los derechos de un diseño industrial se conceden por un periodo limitado. Siendo como mínimo, 10 años y los derechos los puede hacer valer el titular a través de tribunales, teniendo sanciones que varían según el país.

#### **1.3.1.5 VARIEDADES VEGETALES.**

La ley Federal de Variedades Vegetales en su artículo 2º, fracción IX, la define como:

*“IX.- Variedad Vegetal: Subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características similares y que se considera estable y homogénea.”*

Lo anterior, señala básicamente que el reino vegetal se compone por muchas especies, como ejemplo tenemos las frutas en un coctel, cada fruta es una especie y estas a su vez se subdividen en distintas variedades, como el caso de las manzanas, tenemos rojas, verdes y amarillas.

En lo que se refiere a estabilidad se refiere por ejemplo a sus características pertinentes, por ejemplo, altura de la planta, forma de la hoja, época de floración, manteniendo inalterados después de reproducciones o de multiplicaciones

sucesivas o, en caso de un ciclo particular de reproducciones o multiplicaciones, al final de cada ciclo.

La homogeneidad: se considera homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de su reproducción o de su multiplicación.

#### **1.3.1.6 SIGNOS DISTINTIVOS.**

Los signos distintivos es la figura general de los diferentes tipos de marcas, siendo aquellos que tienen la capacidad de identificar actividades, servicios y productos en el mercado de los demás de su misma especie, considerando nuestra legislación a las marcas, marcas colectivas, marcas no tradicionales, nombres comerciales, avisos comerciales y denominaciones de origen.

#### **1.3.1.7 FIGURAS HÍBRIDAS.**

Las figuras híbridas encontramos a los secretos industriales y al esquema de trazado de circuitos integrados.

#### **1.3.1.8 SECRETOS INDUSTRIALES.**

En pocas palabras el secreto industrial es información en el cual no se busca se dé a conocer al público o a la competencia. Los secretos han ayudado a diferentes economías como paso en China con el tema del hilo del gusano de seda que permitió su explotación por siglos.

Esta figura es una opción a quien busca proteger una invención, sin recurrir a los gastos de abogados u otros profesionales, únicamente se necesita tener el suficiente cuidado, y evitar que se conozca públicamente. Considerando tener los instrumentos legales de confidencialidad haciéndolas con los empleados y con terceros interesados en negociaciones que tengan relación con el secreto industrial.

La protección jurídica que otorgan tiene su antecedente en 1995 cuando se crearon instrumentos para proteger los secretos o información no divulgada, en el acuerdo sobre los ADPIC. Su artículo 39 que establecen los lineamientos en el que acuerda su protección:

*“1. al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del convenio de Paris (1967), los miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales...”*

En el tema de la observancia de los secretos encontramos los artículos 42 a 49 de los ADPIC, sobre la observancia, y en ellos se contemplan los procedimientos judiciales para lograr la protección jurídica deseada frente a la divulgación, variando su proceso en países y al tipo de secreto.

#### **1.3.1.9 ESQUEMA DE TRAZADOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS.**

Se entienden como elementos de disposición tridimensional que componen un circuito integrado destinado a ser fabricado. Esa disposición y orden obedece a la función electrónica que dicho circuito integrado va a realizar.

La Real Academia de la Lengua Española define circuito como: “Conjunto de conductores que recorre una corriente eléctrica, y en el cual hay generalmente intercalados aparatos productores o consumidores de esta corriente” y un circuito integrado como una “combinación de elementos de circuito miniaturizados que se alojan en un único soporte o chip, generalmente de silicio”

Los circuitos integrados cuentan con ciertos elementos con funciones eléctricas, que son: transistores, resistencias, condensadores, diodos, etc. siendo montados en un sustrato común. Según la función que busque el circuito, se requiere de un orden y disposición especial, un diseño especial que se denomina al final de día el “Esquema de trazado de circuitos integrados”.

En nuestro país, dicha figura es protegida en el Título Quinto Bis, en su artículo 178 bis 2 de la Ley de Propiedad Industrial y establece la siguiente condición para ser registrado:

*“Artículo 178 bis 2.- Será registrable el esquema de trazado original, incorporado o no a un circuito integrado, que no haya sido comercialmente explotado en cualquier parte del mundo. También será registrable aun cuando haya sido comercialmente explotado de manera ordinaria, en México o en el extranjero, siempre que la solicitud de registro se presente ante el Instituto, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que el solicitante lo explote comercialmente en forma ordinaria por primera vez en cualquier parte del mundo”*

### 1.3.2 DERECHOS DE AUTOR.

En nuestra legislación, dicha protección se encuentra en nuestro artículo 28 constitucional, el cual proporciona dicha protección a los derechos de los autores. Es decir, nuestra ley reconoce una obra para participar en los beneficios que produzca su publicación, ejecución o representación de esta, o como el Conjunto de normas que regulan las creaciones intelectuales aplicables al campo de la literatura, bellas artes y de la ciencia.<sup>33</sup>

David Medina Rangel, la define como el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales exteriorizadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, la videocasete y por cualquier otro medio de comunicación.<sup>34</sup>

Alicia Pérez Duarte<sup>35</sup>, define a los Derechos de autor como aquellos derechos que se ejercen sobre bienes incorpóreos como la producción artística, la científica o la literaria y para su existencia jurídica, se requiere cumplir con los siguientes requisitos: a) La manifestación externa de la idea; b) La existencia de una norma jurídica que reconozca al autor una facultad respecto de esa manifestación y c) El

---

<sup>33</sup> Viñamata Paschkes, Carlos. *La Propiedad Intelectual*. 2003. Trillas. México. p. 21

<sup>34</sup> Rangel Medina, David. *Derecho De La Propiedad Industrial E Intelectual*. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 1992. P.88.

<sup>35</sup> UNAM. *Diccionario Jurídico Mexicano*, México. Editorial Porrúa. 2010. p.10.

ejercicio de la facultad concedida por la ley a través del registro de la obra intelectual.

En el contexto internacional. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los derechos de autor como la expresión que se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la protección por el Derecho de Autor van desde libros, música, pintura, escritura, películas, programas informáticos, base de datos, anuncios publicitarios, mapas y dibujos técnicos.<sup>36</sup>

#### **1.3.2.1 DERECHOS MORALES.**

Es el primer derecho concebido para proteger la personalidad del autor en relación con su obra y designa el conjunto de facultades destinadas a ese fin<sup>37</sup>

El autor es protegido moralmente como un reconocimiento a la tutela de la personalidad del autor como creador y a la tutela de la obra como entidad propia. Este derecho es el que permite al autor (y después de su muerte a los herederos de este) salvaguardar los intereses morales del autor, interés que atañen a que la obra creada pueda ser considerada como un reflejo de su personalidad.<sup>38</sup>

En resumen, los Derechos Morales son los que protegen la esencia misma del autor de una obra, protegiendo la obra en sí, lo cual nos da un contexto del por qué el autor creó la obra, impidiendo la tergiversación por terceros a lo largo del tiempo, protegiendo su herencia.

#### **1.3.2.2 DERECHOS PATRIMONIALES.**

---

<sup>36</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “¿Qué es el Derecho de autor?”. *World Intellectual Property Organization wipo.int*. enero 15, 2021. <<https://www.wipo.int/copyright/es/>>.

<sup>37</sup> LIPSZYC, Delia. *El derecho moral del autor. Naturaleza y caracteres*. Colombia. Memoria del VIII Congreso Internacional Sobre la Protección de los Derechos Intelectuales. 2010. p 151.

<sup>38</sup> Francon, André. *Cours De La Propriété Littéraire, Artistique Et Industrielle*. Paris, Francia. Les Cours de Droit. 2001. p. 14.

Esta figura, se encarga de englobar todos los aspectos económicos que son inherentes a una obra, dejando de lado al autor. Asimismo, tiene como finalidad proteger la obra, pero en su factor económico, explotando el bien protegido.

Las facultades y prerrogativas permiten al autor controlar los distintos actos de explotación económica de la obra, dando la posibilidad de que el autor la explote directamente o por medio de diferentes instrumentos jurídicos, realizando la explotación a través de terceros obteniendo un beneficio económico.<sup>39</sup>

**1.3.2.3 Derechos conexos:** Intervienen directa o indirectamente, no específicamente en la creación de las obras, sino únicamente en su producción, reproducción, fijación, puesta al público y en general en su proceso total de explotación.

Dichos derechos, son otorgados a personas o entes que se encargan de poner a disposición del público consumidor una obra ya protegida por el derecho autoral. Obteniendo beneficio con las licencias e instrumentos jurídicos que les dan una remuneración económica y a su vez fungen como auxiliares de la producción y explotación del derecho autoral. Obteniendo su respectiva mención de conformidad con los acuerdos acordados con los autores según las áreas que veremos a continuación:

#### **1.3.2.4 EDITORES.**

La encontramos en nuestra legislación en la Ley Federal de derechos de autor en su artículo 125, la cual otorga exclusividad sobre características tipográficas y de diagramación, por cada libro. La prerrogativa es por un periodo de 50 años a partir de su primera emisión o retransmisión.

#### **1.3.2.5 PRODUCTORES DE AUDIO (FONOGRAMAS).**

Es toda fijación exclusivamente sonora, de los sonidos de interpretación, ejecución o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los mismos. Por lo tanto, un

---

<sup>39</sup> Solorio Perez, Oscar Javier. *Derecho de la Propiedad Intelectual*. México, Oxford, 2010, p. 35

Productor de fonogramas es aquella persona (física o moral) que es responsable de la edición, reproducción y publicación de fonogramas.

Estas personas al igual que los derechos que se le otorgan a los artistas, gozaran de los derechos morales en cuanto a su fijación (o colocación de la obra en soporte material) así como su respectivo derecho patrimonial la cual es una remuneración económica por el uso autorizado del fonograma o audio.

En la Convención de Roma, se limitaba la protección por un periodo de 20 años y en nuestro país actualmente es por un periodo de 75 años, los cuales empiezan a contar a partir de la primera fijación del fonograma.

#### **1.3.2.6 PRODUCTORES DE VIDEO (VIDEOGRAMAS).**

Gozan de una protección similar a los productores de audio (fonogramas) con la diferencia que la protección que se le otorga en nuestro país no es por un periodo de 50 años y no de 75 años como lo disponen los fonogramas.

El videograma es la fijación de imágenes asociadas, con o sin sonido incorporado, que dan sensación de movimiento o de una representación digital de tales imágenes, de una obra audiovisual o de la representación o ejecución de otra obra o de una expresión de folclor, así como otras imágenes de la misma clase, con o sin sonido.

#### **1.3.2.7 INTÉRPRETES Y EJECUTANTES.**

Hay que tener en mente que el artista no es lo mismo que autor. El autor es el creador de una obra intelectual, literaria o científica y el artista es la persona que interpreta la obra creada por el autor.

Es decir, un artista sea interprete o ejecutante es todo actor, músico, cantante, bailarín u otra persona que represente un papel, actúe, cante, recite, declame, intérprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Convención de Roma Sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. (26 de octubre de 1961). Organización Mundial de la Propiedad intelectual.

La distinción entre el intérprete y el ejecutante es que el intérprete es aquel que, valiéndose de su propia voz o cuerpo, expresa, da a conocer o transmite al público una obra literaria o artística; la interpretación consiste en la reproducción de obras orales, tales como las creaciones vocales, dramáticas, poéticas y la danza. El ejecutante es quien manejando personalmente un instrumento transmite e interpreta una obra musical. La ejecución comprende toda comunicación de obras musicales a través de empleo de un instrumento. Es por ello por lo que se entiende como un artista a las personas físicas.<sup>41</sup>

En nuestra ley, en el artículo 116, define a los artistas e intérpretes o ejecutantes en un concepto global, sin realizar distinción alguna. Por lo que ahí podríamos tener un problema con la interpretación jurídica, siendo la protección nuestro país de hasta 75 años.

#### **1.3.2.8 ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN.**

Se entiende como un organismo de radiodifusión, un ente concesionado o permisionado capaz de emitir señales sonoras, visuales o ambas, susceptibles de percepción, por parte de una pluralidad de sujetos receptores. Prácticamente son las televisoras y radiodifusoras.

Las prerrogativas fueron exigidas por los organismos, argumentando que el avance tecnológico, daba la oportunidad a terceros de realizar retransmisiones sin ningún tipo de permiso, o bien, fijar las transmisiones en un soporte material y obtener remuneraciones económicas indebidas, por lo tanto, en la Convención de Roma, se les otorgaron y concedieron dichas prerrogativas.

En la Convención de Roma se otorgó un plazo de 20 años para su protección, contados a partir de la primera transmisión efectuada y en México el plazo es de por 50 años a partir de la primera emisión o retransmisión.

---

<sup>41</sup> De La Parra Trujillo, Eduardo. *Derechos de los autores artistas e inventores*. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2015.

### **1.3.2.9 RESERVA DE DERECHOS.**

Esta figura constituye una potestad o aptitud de uso y explotación que la norma jurídica le confiere al titular de forma exclusiva, mediante su correspondiente certificado, para que produzca sus efectos sobre el nombre, título o denominación, características físicas, psicológica o de operación originales, aplicado a las publicaciones periódicas, difusiones periódicas, personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos, personas o grupos dedicados a actividades artísticas y publicaciones publicitarias.

Las definiciones según el Instituto que se encarga de otorgar los respectivos registros se encuentran en su página oficial.<sup>42</sup>

### **1.3.2.10 PUBLICACIONES PERIÓDICAS.**

Según la página del INDAUTOR, la define: *“Son aquellas que se editan o reproducen periódicamente, guardando una cronología de edición. Conservando el mismo título sin importar la variación de su contenido e incluye: Periódico, revista, directorio, cabeza de columna, folleto, boletín, suplemento, calendario, gaceta, guía, agenda, colección, catalogo”*.<sup>43</sup>

### **1.3.3 DIFUSIONES PERIÓDICAS.**

Se consideran a aquellas que son emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse bajo un medio como son: Programas de Televisión, Programas de Radio, Difusión vía red de cómputo, por ejemplo, publicaciones electrónicas.

#### **1.3.3.1 GRUPOS ARTÍSTICOS.**

---

<sup>42</sup> Instituto Nacional de Derecho de Autor. “Reservas de derechos al uso exclusivo”. [indautor.gob.mx](http://indautor.gob.mx), enero 20, 2021. <[https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/reservas/reservas\\_derechos.html](https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/reservas/reservas_derechos.html)>.

<sup>43</sup> Ibidem.

La facultad que tiene una persona física o moral para usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza.

#### **1.3.3.2 PROMOCIONES PUBLICITARIAS.**

Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales.

#### **1.3.4 DERECHOS ESPECIALES.**

##### **1.3.4.1 DERECHO SUI GENERIS SOBRE BASE DE DATOS.**

Son las bases de datos susceptibles de protección por derechos de autor y derecho “sui generis”. Se consideran bases de datos las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma.

Esta figura protege la inversión sustancial que realiza un fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros similares de naturaleza, para la obtención, verificación o prestación de su contenido.

### **1.4 Objeto de la Propiedad Industrial.**

El objeto del derecho de la propiedad intelectual es la protección de las creaciones de la mente, ya sean invenciones, modelos de utilidad, patentes, signos distintivos, obras literarias y artísticas que se utilizan en el comercio.

En ese sentido el bien jurídicamente tutelado será siempre un bien inmaterial y en el caso de los signos distintivos será el objeto que constituye el signo, las leyendas o ambos, registrados como una marca tradicional o no tradicional, así como cualquier otro tipo de variante que considere nuestra ley vigente.

Una de las principales razones y objeto es la protección de las marcas y los derechos de autor. La propiedad Intelectual en el mundo moderno es una invención reciente del mundo occidental, la cual busca que sean protegidos los derechos que le corresponden ya sea a los desarrollos científicos, tecnológicos, obras artísticas, literarias y les sea otorgado dicho privilegio o propiedad con apoyo del engranaje normativo por un tiempo limitado.

### **1.5 SUJETO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

El sujeto de la Propiedad Intelectual lo constituye todo ente ya sea una persona física o jurídico colectiva que sea titular, causahabiente o usuario reconocido por el estado de un bien jurídico protegido.

Una de las principales teorías ligadas a quien es sujeto de la Propiedad Industrial la encontramos en la Teoría de la personalidad, en la cual Hegel establecía que la propiedad es el medio por el cual un individuo puede expresar objetivamente su voluntad de manera personal y singular y que en la propiedad una persona existe por primera vez con razón. Hegel señalaba que era un ambiente en el cual un individuo busca un lugar único y la propiedad es uno de esos vehículos por medio del cual la identidad propia era reconocida por otros quien e igualmente estaban luchando por su propia identidad.

### **1.6 SIGNOS DISTINTIVOS.**

Los signos distintivos tal como lo señala el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial son aquellos que permiten identificar en el mercado, productos y servicios de la misma especie, a través de nombres, imágenes, objetos, entre otros, con el fin de promover el desarrollo de las empresas y del mercado nacional e internacional.

Asimismo, en la Ley los encontramos como *“todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos y servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”*.

## 1.7 CLASIFICACIÓN.

En atención a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en su artículo 171, señala como marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Como sabemos dicha definición fue modificada y antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018, decía:

*“Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”*

Actualmente encontramos en los signos distintivos las subclases siguientes:

1.7.1 Nominativas. Formada por una palabra o conjunto de palabras.

**BOSS**  
HUGO BOSS

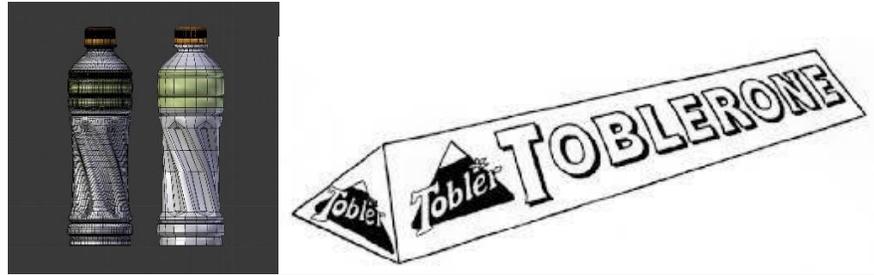
1.7.2 Innominadas. Se conforma a través de un diseño, representación gráfica o logotipo.



1.7.3 Mixtas. Son aquellas que son formadas por una denominación o palabra y una representación gráfica.



1.7.4 Tridimensionales. Objetos en tercera dimensión con una estructura original e innovadora y con propiedades originales, entre las que se encuentran envoltorios, envases y la forma del producto.



Las nuevas figuras de marcas “No Tradicionales” son las que se muestran a continuación:

1.7.5 Certificadas. Signos distintivos que tienen como finalidad indicar la calidad de productos o servicios con la opción de imponer sanciones en caso de que su uso no esté conforme a lo previsto en las reglas de uso.



1.7.6 Imagen Comercial. Como beneficios se encuentran la protección de la apariencia de un producto, imagen de un producto. La figura es uno de los activos mas importantes en las franquicias, un ejemplo son los colores de la franquicia Starbucks, como son los colores del uniforme de los empleados, el diseño de los vasos y los colores de los establecimientos en su conjunto.



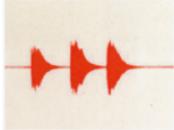
**1.7.7 Holográfica.** Es un signo perceptible por el sentido de la vista considerándose como una técnica avanzada de fotografía, que consiste en crear imágenes tridimensionales utilizando un rayo láser, que graba microscópicamente una película fotosensible. Al recibir la luz desde una perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres dimensiones, como más adelante explicare.



**1.7.8 Olfativa.** Signo perceptible por el sentido del olfato, los cuales van enfocados en asociar aromas de productos o servicios con la finalidad de distinguirse de otros. Los aromas deben ser añadidos y no ser característicos del producto o servicio. Su representación por ahora se encuentra estandarizada en la descripción del aroma.



**1.7.9 Sonora.** Signo representado por sonidos o combinaciones de estos, que buscan distinguir determinados productos y servicios. Dicha figura se puede representar gráficamente por escrito, pentagramas, onomatopeyas o a través de fonogramas. Actualmente en el Portal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial los registrar a través de archivos de audio con su correspondiente descripción.

<p><b>Grupo Gran</b> <b>Café de la</b> <b>Parroquia de</b> <b>Veracruz,</b> <b>S.A.P.I. de</b> <b>C.V:</b></p>	<p><b>2110164</b></p>	<p><b>1966702</b></p>	<p><b>35</b></p>	<p><b>Sonido de una</b> <b>cuchara de metal</b> <b>golpeando tres</b> <b>veces un vaso de</b> <b>vidrio.</b></p>	<p><b>Imagen del</b> <b>sonido</b></p>  <p><b>Archivo:</b> <b>2110164.mp3</b></p>
--	-----------------------	-----------------------	------------------	--	--

## 1.8 PRINCIPIOS QUE RIGEN UNA MARCA.

Encontramos tres principios que rigen a las marcas, que son:

1. Principio atributivo, el cual señala que, para ser titular de una marca, es necesario completar la revisión que realiza el Instituto y obtener el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

2. Principio de territorialidad, Es importante considerar que la marca surtirá efecto únicamente dentro del ámbito territorial en el cual fue registrada, como ejemplo podemos señalar que, si es registrada en México, únicamente surtirá efectos en dicho país y para que surta efectos en países ajenos puede tomar el procedimiento de registro para realizarlo en otros países.

3. Principio de especialidad. misma que señala que el signo distintivo será protegido únicamente en los productos y servicios a los cual ha sido registrado, dentro de los cuales es importante considerar la “*Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las marcas*”, la cual establece una serie de principios para una correcta clasificación para los países parte del “Arreglo Niza”. México es parte de dicho arreglo por lo que debemos aplicar la Clasificación de Niza.

Ahora bien, en la práctica al momento de realizar un registro aparece una lista que atiende a dicha clasificación, las cuales son: Niza, Lista complementaria, Alianza del Pacífico y TMclass.

La clasificación de Niza se basa en la clasificación preparada por las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), entidad predecesora de la OMPI. Se trata de una clasificación, que consta de una lista de 34 clases y una lista alfabética de productos, adoptada en el marco del Arreglo Niza y posteriormente ampliada para abarcar once clases de servicios y una lista alfabética de esos servicios.

Desde la entrada en vigor del Arreglo de Niza el 08 de abril de 1961, el Comité de Expertos, entre sus logros más notables, se ha encargado de la revisión formal de la lista alfabética de productos y servicios, agregando observaciones generales, títulos de las clases y notas explicativas, números de base en la lista alfabética, la revisión de la clase 42 y la creación de las clases 43 y 45 incluyendo ejemplos específicos siendo los últimos los del 2016 y 2020.

El principio de especialidad puede tener ciertos problemas si hablamos de las marcas famosas, ya que dicha figura otorga beneficios y ampara en las 45 clases de productos y servicios rompiendo el principio de especialidad.

### 1.8.1 DERECHOS REALES.

Para adentrarnos a la parte que nos ocupa es importante acudir al tema de derechos reales de donde parte el origen de los derechos inmateriales o Propiedad Intelectual; partiendo del concepto de propiedad, sus fuentes, modalidades y así esclarecer el concepto de lo que es la Propiedad Intelectual.

Rafael Rojina Villegas, señala que el derecho real es *“El conjunto de facultades de actuar en un determinado sentido, para poder ejecutar válidamente actos de dominio o de administración respecto de determinados bienes. Esto es lo que constituye la esfera jurídica de cada derecho. Esta esfera jurídica está protegida a su vez por la facultad que tiene el titular de impedir que otro infiera en el radio de acción de la misma”*<sup>44</sup>

### 1.8.2 LA PROPIEDAD.

Gracias a la corriente del capitalismo, implementada por uno de los máximos exponentes y concedores Karl Marx<sup>45</sup>, la denominación de “Propiedad Intelectual” no fue bien aceptada. En resumen, esta ideología tomaba al capitalismo como eje principal del conflicto en la modernidad, ya que catalogaba a las clases sociales. El capitalismo toma a la clase trabajadora para obtener una utilidad que no es repartida equitativamente. Con ello se fue mercantilizando desde un inicio los aspectos inmateriales.

En las fuentes del derecho soviético, específicamente los derechos de autor que contenían las leyes de 1925 y de 1961 en la Unión Soviética, los derechos de autor tenían un tiempo de protección menor al establecido en diferentes países que forman parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, algo así como una protección de los derechos patrimoniales.

La corriente que seguía la Unión Soviética era meramente enfocada en la economía, según la doctrina marxista, tomando los bienes de producción colectivizados, las

---

<sup>44</sup> Rojina Villegas, Rafael. *Derecho Civil Mexicano, Bienes, Derechos Reales y Posesión*, Porrúa, Mexico, 1981, p.33

<sup>45</sup> Karl Heinrich Marx, nació el 5 de mayo de 1818 en Tréveris (Reino de Prusia), entre sus obras más relevantes es “El Capital”

llamaban “formas de derecho” para hablar de la doctrina soviética del derecho. La doctrina marxista – leninista no consideraba la separación de poderes como lo hacen los países occidentales, por lo tanto, otorgaba todo el poder a un Soviet supremo y el Soviet supremo de cada republica de la URSS.<sup>46</sup> Recordemos que la URSS se conformaba por cuatro repúblicas, RSFS de Rusia, RFSS de Transcaucásica, RSS de Ucrania y RSS de Bielorrusia, quienes incrementaron el número de divisiones hasta llegar a quince antes de la disolución de la URSS.

Es importante hablar de lo que es Propiedad, pues es un concepto que en otros países cuenta con una definición totalmente diferente a la concepción en México.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27 se definen tres tipos de propiedad, la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social.

Como derecho real, la definición de propiedad según *Rafael Rojina Villegas*, quien nació en Orizaba Veracruz, en 1908, profesor por la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM, la define como:

*“se manifiesta en el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que origina entre el titular y dicho sujeto.”*

- 1. La propiedad es un poder jurídico que se ejerce de forma directa e inmediata.*
- 2. En la propiedad este poder jurídico se ejerce sobre una cosa, es decir, sobre un bien corporal. No hay propiedad sobre bienes incorporeales.*
- 3. El derecho de propiedad implica un poder jurídico directo sobre la cosa para aprovecharla totalmente. En cambio, los otros derechos reales solo comprenden formas de aprovechamiento parcial.*

*El poder jurídico total significa que el aprovechamiento se ejerce bajo la forma de uso, disfrute o disposición de la cosa, o que se tiene simplemente la posibilidad normativa de ejecutar todos los actos de dominio o de administración, aun cuando jamás se ejecuten. Es decir, se trata de un aprovechamiento jurídico y no económico.*

---

<sup>46</sup> Universidad Nacional Autónoma de México. “Las fuentes del Derecho soviético, Características del antiguo derecho socialista de la antigua URSS (1917-1991”. *Archivos jurídicos Unam.mx*. enero 22, 2010. <<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2792/28.pdf>>.

De la definición anteriormente citada, es imprescindible analizar como aborda el concepto de propiedad exclusivamente a los bienes corpóreos, excluyendo a los bienes incorpóreos o intangibles.

En otro párrafo define al derecho de Propiedad Intelectual, especialmente a los derechos de autor, definiéndolos como aquellos en los que no existe la disposición total solo un aprovechamiento jurídico total, aunque solo temporal.

El concepto de propiedad tiene sus orígenes en el derecho romano de propiedad, el cual se consideraba como un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo para usar, disfrutar y disponer de una cosa. Característica del *ex jure quiritum*. Así, contaba con tres elementos clásicos la figura jurídica de la propiedad, siendo el *jus utendi*, *jus fruendi* y *jus abutendi*.<sup>47</sup>

En la etapa de Justiniano suprimen las diferencias de carácter político en la propiedad, llegando a un concepto de dominio por la época feudal derivado de una nueva organización de Estado, descansando en los señores feudales el derecho de propiedad, así como un Imperio sobre los vasallos que se establecían en aquellos feudos, siendo el órgano del estado el señor feudal.<sup>48</sup> Dicha estructura y privilegios se mantuvieron hasta la revolución francesa y se establecieron a lo largo de dicho periodo.

En la Revolución Industrial se desvincula dicha definición que caracterizo a la organización feudal, retomando los principios del derecho romano, aboliendo la definición de toda influencia política, definiendo que la propiedad no otorga imperio, soberanía o poder, ni privilegios, siendo simplemente un derecho real de carácter privado para usar y disponer de una cosa, que es, además, un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo.

---

<sup>47</sup> Jus Utedi: Expresión latina que designa el derecho del propietario de un bien a utilizarlo  
Jus Fruendi: Expresión latina que significa el derecho del propietario de percibir los frutos de su cosa.  
Jus abutendi: Expresión latina con la cual se designa el derecho del propietario de un bien a disponer plenamente de él.

<sup>48</sup> Lafaille, Héctor. *Derecho Civil, Tratado de los Derechos Reales*, Buenos Aires, Ediar, 2009.

De lo anterior en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en su artículo segundo señala *“La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.”* Estableciendo que la propiedad es un derecho natural que el hombre trae consigo al nacer, derecho que el Estado sólo puede reconocer, pero no crear, porque es anterior al Estado y al derecho objetivo.

Así el Código Civil Napoleónico o Código de Napoleón en su artículo 544, literalmente señala: *“La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de manera absoluta, con la que no se haga un uso de estas prohibido por las leyes o los reglamentos.”* Tomando un aire suficientemente subjetivo para dar pauta al desarrollo del liberalismo económico postulado por los sectores burgueses que tomaron el control de Francia con la Revolución. Destruyendo y forzando con esto el legislador las estructuras de propiedad propias del antiguo régimen, autorizando la intervención del Estado bajo el estandarte de la igualdad. Lo anterior gracias al Absolutismo o Despotismo ilustrado.<sup>49</sup>

Declarando el Código Napoleónico fundamentos de carácter filosófico, reconociendo tres elementos clásicos el jus utendi, jus fruendi y jus abutendi, enfatizando a la propiedad como un derecho absoluto. Concepto que trascendió tanto a lo largo de Europa y en Latinoamérica definiéndose el origen de dicho código, obteniendo fama mundial, siendo en el fondo el derecho romano.

Las ideas que rigen hoy en nuestro país son aplicables por el artículo 27 Constitucional, así como lo contemplado en el artículo 830 y 840 del Código Civil Federal, que en su aspecto positivo del artículo 830 señala: *“El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes.”* Siendo el negativo el artículo 840 que dice: *“No es lícito ejercitar el derecho de propiedad de manera que su ejercicio no dé otro resultado que causar perjuicios*

---

<sup>49</sup> Movimiento cultura desarrollado a lo largo del siglo XVIII caracterizado por el uso de la razón, la felicidad y progreso humano. Desatando con ello el despotismo ilustrado dejando a los monarcas sin gobernabilidad, obligándolos a adaptarse a los nuevos tiempos, reforzando el poder del Estado.

*a un tercero, sin utilidad para el propietario.”* Ampliando el concepto de derechos y propiedad en el artículo 1920 del mismo ordenamiento y dice: *“Cuando al ejercitar un derecho se cause daño a otro, hay obligación de indemnizarlo si se demuestra que el derecho sólo se ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho.”*

En ese orden de ideas, es importante considerar que la Propiedad Intelectual, su denominación y la incorporación de la palabra “Propiedad” como tal, no considera a los bienes intangibles como una peculiaridad de esta figura. Sin embargo, el Código Civil Federal en el capítulo III artículo 772 señala *“Son bienes de propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente, y de las que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento del dueño o autorización de la ley.”* De lo anterior se configura que dicha figura reúne las características ya que el Estado les reconoce la propiedad o derecho y por otro lado cualquier derecho de Propiedad Intelectual requiere del consentimiento del titular de patente o registral tal como lo marca el artículo señalado.

Guillermo Floris Margadant, dice que *“la propiedad es el derecho de obtener de un objeto toda la satisfacción que éste pueda proporcionar”*<sup>50</sup>

Es por ello por lo que para esclarecer el fondo de por qué se considera Propiedad Intelectual, abordare la figura de la “posesión” al estar ligada con la propiedad, ampliando el panorama de los bienes corpóreos e incorpóreos. Según Rojina Villegas, desmenuza el concepto de posesión de la mayoría de los autores y lo relacionan con los Códigos Actuales, y señalan que la posesión puede ser no solo para los bienes corpóreos o tangibles sino también para los bienes incorpóreos e intangibles, pues, considera que, así como se ejerce o se goza de un derecho real o personal, se puede gozar de un estado civil y ese goce que implica el aprovechamiento de un conjunto de derechos.

En el derecho romano, la posesión se entendía en un sentido genérico y comprensivo como el *“poder de hecho o retención fáctica que se ejercita sobre una*

---

<sup>50</sup> Margadant, S., Guillermo Floris. *El Derecho Privado Romano*, México, Esfinge, 1995.pag 245.

*cosa corporal, con voluntad de tenerla para si con exclusividad e independencia, este o no tal poder de hecho fundado en un derecho”.*<sup>51</sup>

En ese orden de ideas, es propio que en la Propiedad Intelectual, se pueden poseer los bienes inmateriales, ya que en nuestra legislación se realiza esa distinción, al reunir los requisitos que dicta Rojina Villegas, al examinar sus postulados, ya que establece la posesión de derechos y la posesión de cosas por virtud de un derecho, siendo al final del día las diferentes figuras de la Propiedad Intelectual, derechos que se otorgan a los titulares en los correspondientes ordenamientos tanto nacionales como internacionales y los titulares a su vez utilizan dicho título que les reconoce el Estado para aplicarlo en el comercio con un fin económico, productivo y/o competitivo.

Es importante desglosar los elementos que conforman a la propiedad intelectual y tener una noción de toda la gama y extensión con el que cuenta dicho término, para ello, es importante considerar el artículo 6 bis I) del Convenio de Berna para la protección de Obras Literarias y Artísticas<sup>52</sup>, el cual señala lo siguiente:

*“Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o de cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.”*

De lo anterior podemos deducir lo siguiente, que el derecho es de carácter patrimonial y no patrimonial

Etimológicamente el termino patrimonio viene del latín *patrimonium*<sup>53</sup> y significa los bienes o el conjunto de cosas corporales que el hijo adquiere por herencia de sus

---

<sup>51</sup> Topasio Ferreti, Aldo, *Derecho Romano Patrimonial*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 1992, p. 73.

<sup>52</sup> De Los Santos Moranes, Adriana. *Derecho Civil I*. México, Red Tercer Milenio, 2012.

<sup>53</sup> De Valbuena, Manuel. *Diccionario Universal Latino – español. Patrimonio, bienes que se poseen de los padres*. Madrid, España, Imprenta Real Voz, 1829

ascendientes<sup>54</sup> y en sentido figurado significa todos los bienes que pertenecen a una persona<sup>55</sup> adquiridos por cualquier título.<sup>56</sup>

El concepto de patrimonio como entidad abstracta y universalidad jurídica sujeta a una regulación específica, no tiene su origen en el derecho romano clásico.<sup>57</sup> El jurisconsulto Gayo, divide y clasifica a las cosas en dos acepciones como son *res in patrimonio* y *res extra-patrimonio*, de dicha referencia es importante notar que no consideraba dicho termino como el conjunto de bienes con un régimen jurídico particular como se empezó a definir históricamente más adelante el patrimonio.

En resumen, dicho autor tomaba en su definición de patrimonio a los derechos reales, derechos personales, obligaciones reales, obligaciones personales y cargas, susceptibles de valuación pecuniaria. Considerando a los derechos de la persona extrapatrimoniales.

De lo anterior, y para dar más peso al tema de patrimonio surgieron las siguientes teorías de las cuales hago un breve resumen.

### 1.8.3 TEORÍA CLÁSICA O SUBJETIVA O DEL PATRIMONIO- PERSONALIDAD.

Los juristas Karl Solomo Zachariä von Lingenthal, <sup>58</sup>en su obra "*Handbuch des Französischen Civilrechts*", publicada en los años 1808 a 1827, cuenta con la reputación de ser uno de los primeros exponentes de dicha teoría, señalando al patrimonio inherente a la persona y su concepción era:

"La universalidad jurídica de todos los objetos exteriores que pertenecen a una persona"<sup>59</sup>

---

<sup>54</sup> Voz: patrimonio: *Patrimonium, patrimonio. Res familiaris, vid.* Diccionario Abreviado Latino-español. Español -Latino, 8va ed. Barcelona, Bibliografía,1975

<sup>55</sup> Voz: "Patrimonio" en el Pequeño Larousse, Ilustrado, France, 1964.

<sup>56</sup> Ibidem.

<sup>57</sup> Herrera Villanueva, José Joaquin. (2014) *El Patrimonio.*, Revista Mexicana de derecho, Colegio de Notario del Distrito Federal. 68-69

<sup>58</sup> Karl Salomo Zachariä von Lingenthal, nació en Meissen en el año de 1769 y murió en Heidelberg en el año 1843. Su obra *Handbuch des Französischen Civilrechts*, fue publicada en 3 volúmenes en 1808-1827

<sup>59</sup> "*Das Vermögen einer Person ist die Gesamtheit der äüBeren Gegenstände, die einer Person gehören. Es ist mithin a) nicht etwa selbst ein äüBerer Gegenstanf, so wie eine Sache oder eine Leistung; sondern nur die*

Sin embargo, Charles Aubry y Charles – Frédéric Rau<sup>60</sup> y su teoría del patrimonio-personalidad, bajo su obra llamada “*Cours de Droit Civil Français d’après la méthode de Zachariae*”<sup>61</sup> la cual fue publicada durante los años 1869 a 1877 opinan que el patrimonio es el conjunto de los bienes de una persona, tomando en cuenta la universalidad de derecho. El concepto de patrimonio viene arraigado a la personalidad<sup>62</sup>.

Mazeud, Henri y León. (1976) señala que “*Le Patrimoine d’une personne est l’universalité juridique de ses droits réels et de ses droits personnels proprement dits (jura obligationum), en tant qu’on envisage les objets sur lesquels ils portent sous le rapport de leur valeur pécuniaire, c’est-à-dire comme des biens.*” (Alcalá Zamora, 1976, p.435.)

Dichos autores conceptúan como universalidad jurídica la masa de bienes y obligaciones de la que es titular una persona, el efecto de la personalidad va ligado.

El patrimonio no es sino la personalidad misma del hombre en sus relaciones con los objetos exteriores sobre los cuales tiene o podría tener derechos que ejercer.<sup>63</sup>

#### 1.8.4 CRITICA A LA TEORÍA CLÁSICA, SUBJETIVISTA O DEL PATRIMONIO – PERSONALIDAD.

En términos generales la crítica va enfocada a que el concepto de patrimonio que propone Charles Aubry y Charles Frédéric Rau, quienes describen que toda persona tiene necesariamente patrimonio, confunden el patrimonio con capacidad jurídica.

---

*Vorstellung von rechtlichen Einheit gewisser Gegenstände. B) Diese Einheit beruht auf der Einheit des Subjectes, auf welches diese Gegenstände in rechtlicher Hinsicht zu besitzen. Jedoch leidet diese Regel...”, Karl Salomo Zachariä von Lingenthal, Handbuch des Französischen Civilrechts, Bey Mohr und Zimmer, Heidelberg, 1812.*

<sup>60</sup> Charles Aubry, nació en Saverne, Bajo Rin, en el año de 1803 y murió en el año de 1883. Charles – Frédéric Rau, nació en Bouxwiller, Bajo Rin, en el año de 1803 y murió en Paris en el año de 1877.

<sup>61</sup> Aubry, Charles. (30 de julio de 2017). *Charles Aubry*. tradujeron al francés el *Handbuch des Französischen Civilrecht de Zachariä* y lo publicaron bajo el título de *Cours de Droit Civil Français traduit de l’Allemand de M.C.S. Zachariae*. Posteriormente lo publicaron bajo el nombre de *Cours de droit civil d’après la méthode de Zachariae*.

<sup>63</sup> Ibid.: p.29

<sup>64</sup> Relacionando la capacidad jurídica como el atributo de la personalidad para ser sujeto de derechos (adquirirlos) y obligaciones (contraerlas). Según Nicolas Coviello señala que una persona sin recursos no cuenta con patrimonio, el afirmar lo contrario es negar la realidad. Definiendo el patrimonio como los bienes presentes y no la posibilidad de adquirirlos.

#### 1.8.5 TEORÍA DEL PATRIMONIO AFECTACIÓN, MODERNA U OBJETIVA.

Según Alois Von Brinz, dividió y clasificó al patrimonio en dos clases, patrimonio de personas y patrimonios impersonales,<sup>65</sup> quien explica que el patrimonio no es una proyección de la personalidad, sino que consiste en una masa de bienes afectos a un fin protegido, un patrimonio sin sujeto.<sup>66</sup>

La circunstancia de que estos patrimonios no pertenezcan a una persona no significa que no tengan derechos. Los derechos existen, pero no son de alguien, sino de algo (es decir, del patrimonio).<sup>67</sup>

#### 1.8.6 CRITICA A LA TEORÍA DEL PATRIMONIO AFECTACIÓN, MODERNA U OBJETIVA.

Dicha teoría habla que la persona como presupuesto del sistema jurídico debe y es titular del patrimonio, y que todo patrimonio debe tener un titular. En los casos excepcionales en donde no se encuentra sujeto, si consideran regímenes transitorios, regulados por los derechos que impactan a la conservación de los bienes y en protección de los acreedores del que fue su titular. Afirmando que el patrimonio este compuesto por grupos y obligaciones que conforman verdaderas

---

<sup>64</sup> Cfr. *“La capacidad de goce es la aptitud que toda persona tiene para ser titular de derechos y obligaciones (...) Por ello mismo se dice que la capacidad de goce es inmanente de la personalidad”* Raúl Ortiz – Urquidí, *Derecho Civil, Parte General*, Editorial Porrúa, México, 1977, p. 297

<sup>65</sup> VILLAGORDOA LOZANO, José Manuel. *Doctrina General del Fideicomiso*, México, Editorial Porrúa, 1998, p. 105.

<sup>66</sup> Cfr. .Duguit, León, en su obra *“Las transformaciones generales del Derecho Privado desde el Código de Napoleón, afirmo “que una colectividad, asociación, corporación, fundación (...) todos los actos realizados con ese fin deben ser reconocidos y protegidos jurídicamente”* y en su *Tratado de Derecho Constitucional, “En lo que solemos llamar el patrimonio de una persona no existe en realidad otra cosa que la afectación socialmente reconocida y protegida de una cierta cantidad de riqueza a un fin determinado”*

<sup>67</sup> García Máynez, Eduardo. *Introducción al Estudio del Derecho*, México, Editorial Porrúa, 1956, p.282.

entidades reconocidas por el ordenamiento jurídico en orden a su autonomía e independencia cuya unidad deriva de la pertenencia a una persona.<sup>68</sup>

#### TITULAR DEL DERECHO.

La terminología jurídica de la OMPI describe los derechos de los creadores e inventores sobre cualquier tipo de Propiedad Intelectual. Dando con ello al creador del derecho el título que le corresponde derivado de su abstracción y producción.

Ahora bien, del espectro que anteriormente se indica podemos señalar que la propiedad va encaminada únicamente a objetos corporales y si separamos la parte intelectual, la parte intelectual remarca las abstracciones del pensamiento, es por ello por lo que “propiedad intelectual” en su conjunto posee dos sentidos, tanto de contradicción y otro de complementación. Siendo el sentido de contradicción el establecimiento de lo que es el derecho de propiedad corpóreo y el proceso intelectual incorpóreo y el sentido de complementación los derechos corpóreos en las obras materiales que es la propiedad y los incorpóreos relacionados con la abstracción de las ideas.

#### 1.8.7 NATURALEZA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

En cuanto a la Naturaleza Jurídica de la Propiedad Intelectual, podemos definirla como “*El conjunto de derechos, características y principios fundamentales que una persona posee sobre los bienes que son producto de su creación intelectual*”<sup>69</sup>. Ahora bien, en ese sentido entendemos que la propiedad con diferentes interpretaciones en las distintas áreas de su estudio, sin limitarse al derecho, este abarca la economía, sociología, la política y la filosofía. Por ello, la regulación normativa en el área del derecho tiene una fuerte influencia y elementos que la

---

<sup>68</sup> Branca, Giuseppe. *Instituciones de Derecho Privado*, México, Editorial Porrúa, 1978, p. 163-164.

<sup>69</sup> Cardenas Duran, Doneto, (abril 2003), *Naturaleza Jurídica de la Propiedad Intelectual “Una Propuesta Conceptual”* (Tesis Doctoral), Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México.

pueden llegar a modificar de acuerdo con la situación o contexto en el que se encuentre.

#### 1.8.8 LO INTELECTUAL.

La definición de intelectual referente al título de tesis, según la Real Academia Española lo interpreta como lo “*perteneciente o relativo al entendimiento, espiritual, incorporal*”<sup>70</sup>.

El concepto desmenuzado al latín de *intellectus* proveniente del conjunto de términos *intus* = en el interior y *lectus* leer. Es decir, leer nuestro interior o tu interior, un tema meramente incorpóreo, siendo este el generador de las creaciones y abstracciones del pensamiento. <sup>71</sup>

#### 1.8.9 CONOCIMIENTO.

El conocimiento en la filosofía antigua, considerando en latín “Philo” y “Sophia”, como “Amor a la sabiduría”. Platón utilizaba métodos para encontrar el conocimiento llamado la dialéctica, quien la definía como un método de auto discusión, porque según ello era una especie de diálogo consigo mismo, suponiendo o tratando de dar respuesta a algo que desconocemos y no sabemos, con la finalidad de sustituir esa suposición por una mejor, alcanzando un conocimiento que resiste cualquier crítica y discusión y cuando tenemos todo lo anterior entonces encontramos el saber filosófico, la “*Episteme*” como llamaba platón, la ciencia.

Ahora bien, Aristóteles como sucesor de Platón, reunió y definió a la filosofía como el conjunto de nuestro saber acerca de todas las cosas y reúne todo el caudal de conocimientos humanos de la época, fuesen las que fuesen.

---

<sup>70</sup> Intelectual (2020). En Real Academia Española. (edición 2019). Obtenido de <https://dle.rae.es/intelectual>

<sup>71</sup> Abbagnano. Nicola. *Diccionario de Filosofía*. México, Fondo de Cultura Económica. 1962. p. 408.

En la edad Media, la filosofía se consideraba como todo el conocimiento salvo lo que podría Decretar Dios, segmentándolo en teología y filosofía, considerando a la Teología, como se cita a continuación.

Teología: El termino es de origen griego, y etimológicamente significa: tratado, ciencia de Dios. El término comienza a utilizarse por los cristianos a partir de Eusebio de Cesárea<sup>72</sup>, misma que comprende aquella “investigación” “verdades” de la fe. La cual toma como autoridad a Dios<sup>73</sup>

Según S. Anselmo de Canterbury define a la Teología como “*fides quarens intellectum*, la fe no busca entender, no por curiosidad sino por amor y veneración al misterio. El creyente no discute la fe, pero señala que manteniéndola firme busca dar razones del porqué de la fe. “

En nuestros días, a partir del siglo XVIII el ser humano al obtener un conocimiento inmenso, el ramo de la filosofía se secciona por necesidad, al crearse ciencias particulares, volviéndose cada ciencia un ente autónomo con sus propios métodos y progresos, estableciéndose especialidades.

Como ejemplo de cómo se ha visto seccionado el conocimiento, tenemos a René Descartes<sup>74</sup>, Gottfried Wilhelm Leibniz<sup>75</sup>, Aristóteles<sup>76</sup>, pues, en su época se consideraban filósofos al tener todo el conocimiento de la época.

Un ejemplo de lo anterior es Immanuel Kant<sup>77</sup> quien se consideraba un filósofo, físico y matemático principalmente, pero ya no conocía toda la matemática ni física de su tiempo y no logro descubrir nada en sus principales áreas en las que trabajaba.

---

<sup>72</sup> Eusebio de Cesárea, dice que nació en Cesárea de Palestina, se le conoce como el padre de la historia de la Iglesia, al ser sus escritos uno de los primeros relatos del cristianismo primitivo.

<sup>73</sup> Evangelista Villanova, Herder. “Historia de la Teología”. *Diócesis de Ciudad Obregon.org*. 1987. <<http://diocesisdecidadobregon.org/sites/default/files/repositorio/Apuntes%20Int%20Teologia.pdf>>.

<sup>74</sup> René Descartes, también llamado Renatus Cartesius, filosofo, matemático y físico francés, padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna.

<sup>75</sup> Gottfried Leibniz, filosofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán

<sup>76</sup> Filósofo, polimatía y científico, de la ciudad de Estagira, al norte de la Antigua Grecia.

<sup>77</sup> Filósofo alemán de la ilustración, representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal.

En ese orden de ideas, llegando al siglo XVIII, ningún humano contaba con la capacidad de tener una enciclopedia del saber, modificando el termino de filosofía que anteriormente se designaba “*enciclopedia del saber*”. Teniendo la necesidad las diferentes áreas de la ciencia de dividirse en matemáticas, por un lado, la física por otro lado, la química, astronomía, biología, humanidades, quedando al final del día la filosofía como una estructura integrada por la ontología, la lógica, la ética, la estética, la filosofía de la religión, en parte la psicología y la sociología, entre otras.

78

Ahora bien, para entender más a fondo el concepto que se trata relativo a la propiedad, atendiendo a “las cosas y su división” encontramos que el jurisconsulto Gayo, en el siglo II D.C., establece sus Institutos y los cataloga dentro del derecho privado, dividiéndolo en tres materias: las personas, las cosas y las acciones:

Dicha duplicidad conceptual en la actualidad las encontramos bajo las definiciones de derechos personales y derechos reales o sobre las cosas. Encontramos en las Institutas, la explicación a las cosas ‘incorporales’ como aquellas que no se pueden tocar, (*Quae tangi non possunt*), tales como las que consisten en un derecho. Dicha división de gran trascendencia en el derecho romano, tomándolo no como estrictamente jurídico sino filosófico por la época clásica y la escuela de Aristóteles, percibían en las dos categorías a las cosas, las que se pueden percibir corporalmente y las que el espíritu percibe por abstracción y es ahí donde entran los bienes intangibles, como lo es la Propiedad Intelectual. Sirviendo dichas teorías como las bases y construcción de las teorías jurídicas clásicas.<sup>79</sup>

#### 1.8.10 FORMAS DE ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD.

Las formas de adquirir la posesión en la época romana se ceñían en la ocupación, siendo aquellas que eran objeto de apropiación con excepción de las cosas divinas, eran las siguientes:

---

<sup>78</sup> García Morente, Manuel. *Lecciones preliminares de Filosofía*, México, Editorial Porrúa, 1980.

<sup>79</sup>Topasio Ferretti, Aldo. *Derecho Romano Patrimonial*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. 1992. p.15

1. Mancipium, in jure cesio, adjudicatio, assignatio, usucapio, traditio, occupatio

#### 1.8.11 DERECHOS PERSONALES.

La Propiedad intelectual como un derecho real de naturaleza personal, al considerar a la persona como sujeto de derechos. Para ello es importante complementar la naturaleza de la propiedad intelectual e identificar de donde se origina el conocimiento; si dentro de la persona o fuera de la persona.

## CAPÍTULO II

### 2. ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA LEGAL APLICABLE A LA PROPIEDAD INTELLECTUAL.

#### 2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

##### 2.1.1 ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES.

En el presente capítulo realizaremos un breve análisis del origen de la Propiedad Intelectual en nuestro país, mismas que se encuentran en parte inspiradas en la denominada “*patents & copyrights clause*” de la Constitución de Estados Unidos<sup>80</sup>

El 14 de septiembre de 1813, en la Ciudad de Chilpancingo, actual estado de Guerrero, José María Morelos y Pavón promulga los “*Sentimientos de la Nación*”, la cual, a pesar de no ser considerada propiamente una constitución política, representa un antecedente como el primer documento articulado en el que se expresa de manera clara, la intención de los insurgentes de la Nueva España de conseguir la independencia de la metrópoli, prohibiendo y pasando de lado cualquier derecho y/o privilegio de propiedad intelectual en favor de los inventores y autores.

La Constitución de Apatzingán de 1814, constituye la primera carta magna redactada para regir a una nación independiente, eso sin considerar su falta de aplicación de dicho documento en territorio nacional, quienes la redactaron no agregaron un apartado para la promoción de la ciencia y el arte, dejando a un lado ciertos derechos a los autores e inventores. Cabe destacar que para ese entonces la Carta Magna de Estados Unidos de América promulgada una generación antes ejercía cierta influencia al propio Morelos y a los miembros del llamado Supremo

---

<sup>80</sup> *Justicia Us Law*. “Constitución de Estados Unidos. Obtenido de Códigos y Estatutos de Estados Unidos”. *Law Justicia.com*. julio 11 de 2020. <<https://law.justia.com/constitution/us/article-1/>>

Congreso Mexicano o Congreso de Anáhuac<sup>81</sup>. Con ello buscaba el Supremo Congreso Mexicano, llenar las heroicas miradas de la nación, substraerse para siempre de la dominación extranjera, y sustituir al despotismo de la monarquía española a un nuevo sistema de administración independiente.

No obstante, la “*Constitución Política Española*” de 1812 conocida como la *Constitución de Cádiz*<sup>82</sup>, desde su redacción tiene como objetivo principal la inspiración liberal y tuvo vigencia y aplicación en la Nueva España, hasta su victoria e independencia en 1821 con el triunfo del Plan de Iguala, dicha ley hablaba y consideraba a la Propiedad Intelectual en su artículo 355, dicho artículo contenía lo siguiente:

**“Artículo 355. *Toca a estas diputaciones: Primero: Intervenir y aprobar el repartimiento hecho a los pueblos de las contribuciones que hubieren cabido a la provincia. Segundo: Velar sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos y examinar sus cuentas, para que con su visto bueno recaiga la aprobación superior, cuidando de que en todo se observen las leyes y reglamentos. Tercero. Cuidar de que se establezcan ayuntamientos donde corresponda los hasta, conforme a lo prevenido en el artículo 310. Cuarto. Si se ofrecieren obras nuevas de utilidad común de la provincia o la reparación de las antiguas, proponer al Gobierno los árbitros que crean más convenientes para su ejecución, a fin de obtener el correspondiente permiso de las Cortes. En ultramar, si la urgencia de las obras públicas no permitiese esperar la resolución de las Cortes, podrá la diputación con expreso asenso del jefe de la provincia, usar desde luego de los árbitros, dando inmediatamente cuenta al Gobierno para la aprobación de las Cortes. Para la recaudación de los árbitros la diputación, bajo su responsabilidad, nombrara depositario, y las cuentas de la inversión examinadas por la diputación, se remitirán al Gobierno para que las haga reconocer y glosar, y finalmente las pase a las Cortes para su aprobación.***

---

<sup>81</sup> Museo de las Constituciones. “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana sancionado en Apatzingán, promulgado por el Supremo Congreso Mexicano”. [Museo de las constituciones.unam.mx](http://museodelasconstituciones.unam.mx). Octubre 22, 1884. <<http://museodelasconstituciones.unam.mx/1917/wp-content/uploads/1814/10/22-octubre-1814-Decreto-Const.-para-la-Libertad-de-la-Amer-Mex.pdf>>.

<sup>82</sup> Biblioteca Digital Mundial. “Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en la ciudad de Cádiz el 19 de marzo de 1812”. [WDL.org](https://www.wdl.org/es/item/15287/). julio 08, 2015. <<https://www.wdl.org/es/item/15287/>>

**Quinto.** Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados, y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos. **Sexto.** Dar parte al Gobierno de los abusos que noten en la administración las rentas públicas. **Séptimo.** Formar el censo y la estadística de las provincias. **Octavo.** Cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su respectivo objeto, proponiendo al Gobierno las reglas que estimen conducentes para la reforma de los abusos que observasen. **Noveno.** Dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitución que se noten en la provincia. **Décimo.** Las diputaciones de las provincias de Ultramar velaran sobre la economía, orden y progresos de las misiones para conversión de los indios infieles, cuyos encargados les darán razón de sus operaciones en este ramo, para que se eviten los abusos: todo lo que las diputaciones podrán en noticia del Gobierno.<sup>83</sup>

Lo citado, si bien, no hace referencia y no protege los derechos de autores e inventores, pero se considera como el primer fundamento constitucional aplicable en México y da fuerza a la Propiedad Intelectual. Gracias a dicha constitución se promulgo el Decreto de 10 de junio de 1813 el cual establece las “Reglas para conservar a los escritores la propiedad de sus obras”.<sup>84</sup> Decreto que tenía como objetivo y fin, proteger el derecho de propiedad que tienen todos los autores sobre sus escritos, deseando que no quedarán sepultados en el olvido, en perjuicio de la ilustración y literatura nacional. Dicha ley otorgaba al autor y a quien tuviese permiso, imprimir su obra o escritos durante toda su vida. Muerto el autor, otorgaba 10 años para sus herederos posteriores a su fallecimiento. Esta disposición contiene que, pasado el tiempo establecido, las corporaciones públicas podían ejercer el derecho e impresión durante otros 40 años, y después de esto, es decir 50 años después de la muerte del autor la obra pasaba a dominio público.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Orden jurídico. “Constitución Política de la Monarquía Española”. *Orden jurídico.gob.mx*. julio 11, 2020. <<http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1812A.pdf>>.

<sup>84</sup> Universitat de Barcelona. “Reglas para conservar a los escritores la propiedad de sus obras”. *Ub.edu*. julio 11, 2020. <<http://www.ub.edu/ciudadania/textos/prensa/1813b.htm>>.

<sup>85</sup> NOCI, Javier Diaz. *El periodista como autor. Evolución histórica de la protección jurídica sobre la obra informativa*, España. Universidad del País Vasco. 2005, p.54.

En el Mexico Independiente, tomando un régimen de Imperio Mexicano, solo tuvo sustento jurídico el Plan de Iguala<sup>86</sup>, en el cual entre sus puntos sociales y políticos son, la declaración de independencia de México de España, así como declarar la religión católica como la única a profesar en el naciente país. Lo anterior, por el deseo de las clases altas del ejército, clero y sociedad, de mantener un régimen absolutista virreinal que otorgaba control económico y político en todas las decisiones.

Así, en los Tratados de Córdoba<sup>87</sup>, España reconocía la independencia de México, de la mano con el Plan de Iguala. En el cual entre sus puntos importantes fue el establecimiento de México como estado independiente, gobierno de origen monárquico constitucional, creación de un gobierno provisional, el establecimiento de un proceso electoral para la elección de un presidente y el debido respeto a las leyes del plan de Iguala, por lo anterior, no se alcanzó a expedir una constitución que rigiera la vida de nuestra nación. Después del triunfo del Plan de Casamata liderado por Antonio López de Santa Ana, en el que se unieron otros jefes insurgentes como Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, el Poder Ejecutivo fue depositado en un órgano colegiado denominado Supremo Poder Ejecutivo, formado por un triunvirato cuyos integrantes eran los generales Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, cuyos suplentes fueron José Mariano de Michelena, Miguel Domínguez y Vicente Guerrero. Este Supremo Poder Ejecutivo fue un gobierno provisional que convocó un nuevo Congreso Constituyente que se instaló el 7 de noviembre del 1823. Como resultado se promulgó la Constitución

---

<sup>86</sup> Plan e indicaciones para el Gobierno que debe instalarse provisionalmente con el objeto de asegurar nuestra sagrada religión y establecer la Independencia del Imperio Mexicano y tendrá el título de Junta Gubernativa de la América Septentrional, propuesto por el señor coronel Don Agustín de Iturbide al Excelentísimo Señor Virrey de Nueva España, Conde del Venadito, el 24 de febrero de 1821 en Iguala.

<sup>87</sup> Tratados celebrados en la Villa de Córdoba el 24 de agosto de 1821, entre los señores Don Juan de O'Donojú, Teniente General de los Ejércitos de España, y Don Agustín de Iturbide, Primer Jefe del Ejército Imperial Mexicano de las Tres Garantías, cuyos primeros dos artículos establecían: "I. Esta América se reconocerá por nación soberana e independiente, y se llamará en lo sucesivo 'Imperio Mexicano'. II. El gobierno del Imperio será monárquico constitucional moderado".

Federal de 1824<sup>88</sup>, siendo la primera en adoptar el nombre oficial de Estados Unidos Mexicanos. Esta Carta Magna, es la primera en transformarse en ley positiva, y le dio gran importancia en la promoción del arte, la cultura y el comercio.

El Congreso al tener facultades legislativas, realiza y confiere en materia de inventos y derechos de autor 31 facultades, siendo importante las dos primeras pues, da relevancia y se comienza a considerar a nuestra materia de estudio, como lo señala el siguiente artículo:

**“Artículo 50.** *Las facultades exclusivas del Congreso general son las siguientes:*

*I. Promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras; estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros, erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados.*

*II. Fomentar la prosperidad general, decretando la apertura de caminos y canales, o su mejora, sin impedir a los estados la apertura o mejora de los suyos, estableciendo postas y correos, y asegurando por tiempo limitado a los inventores, perfeccionadores o introductores de algún ramo de industria; derechos exclusivos por sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas introducciones.*

*III. Proteger y arreglar la libertad política de imprenta, de modo que jamás se pueda suspender su ejercicio, y mucho menos abolirse en ninguno de los estados ni territorios de la federación.*

*IV. Admitir nuevos estados a la unión federal, o territorios incorporándolos en la nación.*

*V. Arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando sus dirigencias cuando no hayan convenido entre sí sobre la demarcación de sus respectivos distritos.*

*VI. Erigir los territorios en estados, o agregarlos a los existentes.*

---

<sup>88</sup>Cámara de Diputados. “Constitución de 1824”. [Diputados.gob.mx](http://www.diputados.gob.mx), octubre 04, 1824.

[http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdiag/const\\_mex/const\\_1824.pdf](http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdiag/const_mex/const_1824.pdf).

VII. *Unir dos o más estados a petición de sus legislaturas, para que formen uno solo, o erigir otro de nuevo dentro de los límites de los que ya existen, con aprobación de las tres cuartas partes de los miembros presentes de ambas cámaras, y ratificación de igual número de las legislaturas de los demás estados de la federación.*

VIII. *Fijar los gastos generales, establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos, arreglar su recaudación, determinar su inversión, y tomar anualmente cuentas al gobierno.*

IX. *Contraer deudas sobre el crédito de la federación, y designar garantías para cubrirlas.*

X. *Reconocer la deuda nacional, y señalar medios para consolidarla y amortizarla.*

XI. *Arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes estados de la federación y tribus de los indios.*

XII. *Dar instrucciones para celebrar concordatos con la Silla apostólica, aprobarlos para su ratificación, y arreglar el ejercicio del patronato en toda la federación.*

XIII. *Aprobar los tratados de paz, de alianza, de amistad, de federación, de neutralidad armada, y cualesquiera otros que celebre el presidente de los Estados - unidos con potencias extranjeras.*

XIV. *Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas y designar su ubicación.*

XV. *Determinar y uniformar el peso, ley, valor, tipo y denominación de las moneadas en todos los estados de la federación, y adoptar un sistema general de pesos y medidas.*

XVI. *Decretar la guerra en vista de los datos que le presente el presidente de los Estados-unidos.*

XVII. *Dar reglas para conceder patentes de corso, y para declarar buenas a malas las presas de mar y tierra.*

XVIII. *Designar la fuerza armada de mar y tierra, fijar el contingente de hombres respectivo a cada estado, y dar ordenanzas y reglamentos para su organización y servicio.*

XIX. *Formar reglamentos para organizar, armar y disciplinar la milicia local de los estados, reservando a cada uno el nombramiento respectivo de oficiales, y la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.*

XX. *Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la federación.*

*XXI. Permitir o no la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en los puertos mexicanos.*

*XXII. Permitir o no la salida de tropas nacionales fuera de los límites de la República.*

*XXIII. Crear o suprimir empleos públicos de la federación, señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, retiros y pensiones.*

*XXIV. Conceder premios y recompensas a las corporaciones o personas que hayan hecho grandes servicios a la República, y decretar honores públicos a la memoria póstuma de los grandes hombres.*

*XXV. Conceder amnistías o indultos por delitos, cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la federación, en los casos, y previos los requisitos que previenen las leyes.*

*XXVI. Establecer una regla general de naturalización.*

*XXVII. Dar leyes uniformes en todos los estados sobre bancarrotas.*

*XXVIII. Elegir un lugar que sirva de residencia a los supremos poderes de la federación, y ejercer en su distrito las atribuciones del poder legislativo de un estado.*

*XXIX. Variar esta residencia, cuando lo juzgue necesario.*

*XXX. Variar esta residencia, cuando lo juzgue necesario.*

*XXXI. Dictar todas la leyes y decretos que sean conducentes, para llenar los objetos de que habla el artículo 49, sin mezclarse en la administración interior de los estados.”*

Así, la Constitución Federal de 1824, la consideramos como el primer ordenamiento en el que se plasma la protección de los derechos de autores e inventores.

Por otro lado, las Siete Leyes, o Constitución del régimen centralista de 1836<sup>89</sup>, siendo la base orgánica de 1843, siendo imprescindible para nuestra nación, pero no se realizó modificación alguna al tema en comento. En 1846 se promulgó el reglamento de la libertad de imprenta, conocido posteriormente como reglamento

---

<sup>89</sup> Cámara de Diputados. “Constitución de 1836”. [Diputados.gob.mx](http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdiag/const_mex/const_1836.pdf). diciembre 29, 1836. <[http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdiag/const\\_mex/const\\_1836.pdf](http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdiag/const_mex/const_1836.pdf)>.

Lafragua<sup>90</sup>, siendo de los documentos mas acabados y liberales sobre el tema. En su artículo 1° disponía:

*“Ninguno puede ser molestado por sus opiniones: todos tienen derecho para imprimirlas y circularlas sin necesidad de previa calificación o censura. No se exigirá fianza a los autores, editores e impresores.”*

Gracias a las disposiciones, movimientos, criterios e inspiración liberal, la Constitución mexicana de 1857, contaba con una fuerte redacción en contra de los monopolios, exceptuando las actividades relativas a la acuñación de moneda, correos y las patentes de invención, como a continuación se señala:

*“Artículo 28. No habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptúense únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.”*

Asimismo, es importante señalar que la Constitución de 1857, no reconocía expresamente los derechos de autor a nivel constitucional, ya que solo consideraba a los autores y protegía sus derechos en su artículo 7, que habla de la libertad de imprenta. Tomando al derecho de autor no como un privilegio, sino como un derecho real de propiedad, relacionando los códigos civiles de dicho manuscrito. Mismo que se transcribe a continuación:

*“Artículo 7.- Es Inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más limite que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que califique el hecho, y por otro que aplique la ley y designe la pena.”*

---

<sup>90</sup> Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. “La libertad de prensa en la Constitución del Estado Liberal Laico.” Archivos [juridicas.unam.mx](http://juridicas.unam.mx). noviembre 19, 1810. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3100/11.pdf>.

El tiempo que tuvo vigencia la Constitución de 1857<sup>91</sup> se promulgó el *Código Civil para el Distrito Federal y el Territorio de Baja California* de 1870, que entró en vigor a partir del 1 de junio de 1871, en su título 8° del libro II, llamado “Del Trabajo”, atiende lo relativo a las obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas. Incorporando la propiedad literaria a la propiedad común.

Es por ello por lo que la vigencia de los derechos era perpetua y la obra podía enajenarse como cualquier otro derecho real o propiedad pues otorgaba a los autores un derecho exclusivo. En alcance, el *Código Civil para el Distrito Federal* de 1884 a la par, fue un gran progreso en materia de derechos de autor, pero también creó un desconcierto y confusión legislativa pues advertía e incorporaba las reservas de derechos la cual posteriormente se determinaría y precisaría hasta el año de 1948.<sup>92</sup>

#### 2.1.2 DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES VIGENTES.

Nuestra Constitución en su artículo 28, establece y regula ciertas prácticas comerciales con la finalidad de promover una libre competencia de mercado y un crecimiento financiero – económico. Dicho artículo marca el establecimiento de fronteras al ejercicio de la libertad económica y brinda competencia a autoridades para su control, vigilancia y aplicación adecuado de los derechos.

Ahora bien, dicho fundamento constitucional, da pauta a la protección de la Propiedad Intelectual, en la cual textualmente en su párrafo décimo, indica lo siguiente:

*“Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus*

---

<sup>91</sup> Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. (05 de febrero de 1857, promulgada el 12 de febrero de 1857).

<sup>92</sup> Serrano Migallon, Fernando. *Nueva Ley Federal del Derecho de Autor*. México, Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.1998.

*obras y los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”<sup>93</sup>*

Entonces, nuestra Carta magna, concede una excepción a la regla en cuanto a la prohibición de monopolios, dando a los derechos de explotación exclusiva, es decir, autores e inventores, un monopolio legal o permisible. Justificándose el trato privilegiado, ya que es necesario el desarrollo y estímulo en favor de quienes realizan actividades inventivas, ya que la sociedad en general necesita dicho impulso, ya que, en caso contrario no tendríamos adelantos y desarrollos tecnológicos y los creadores no tendrían interés, el cual estancaría el crecimiento y desarrollo en el país y en general.

Asimismo, podemos reflexionar lo siguiente, los derechos de Propiedad Intelectual se consideran un privilegio, una situación ventajosa, otorgada por el Estado a un particular, siendo más que un derecho natural. La otra es la contramarea que conlleva ya que va en un sentido de otorgar monopolios permitidos por el Estado.

De lo anterior, dicho artículo no es totalmente verdadero o cierto pues el derecho de marcas tiene su origen en el artículo 73 de nuestra Carta Magna, ya que consigna la facultad para legislar en materia de Comercio:

*“Artículo 73. El Congreso tiene Facultad:*

*[...]*

*X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, 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.”*

---

<sup>93</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (05 de febrero de 1917). Diario Oficial de la Federación, México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Es por ello por lo que viene a colación y faculta a la federación a ser eminentemente comercial, dejando a un lado a la materia autoral.

Otro precepto constitucional que merece la pena agregar es el artículo 5° constitucional el cual regula la llamada “*libertad de industria*”, el cual señala que 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 derechos de un tercero, o por resolución gubernativa, dictada en términos que marque la ley, cuando se ofendan derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Dicha garantía constitucional ha sido interpretada para justificar que el empleo de las marcas registradas no sea obligatorio en nuestro país, a fin de que dicha condición no sea considerara como un obstáculo que resultaría contraria a dicha disposición.

## **2.2 DISPOSICIONES LEGISLATIVAS FEDERALES RELATIVAS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO.**

Actualmente en nuestro país, la protección en materia de Propiedad Intelectual es de carácter Federal y se agrupan en normas de carácter sustantivo y carácter adjetivo. Siendo las normas jurídicas integrantes del Derecho Sustantivo, reglas de conducta humana bilaterales, heterónomas, externas y coercibles que regulan situaciones jurídicas de fondo, estáticamente consideradas y las normas jurídicas adjetivas se rigen por el procedimiento. De manera más detallada encontramos las normas jurídicas sustantivas y adjetivas, de la siguiente forma: Derecho Civil (sustantivo) y Derecho Procesal Civil (adjetivo); Derecho Penal (sustantivo) y Derecho Procesal Penal (adjetivo); Derecho del Trabajo (sustantivo) y Derecho Procesal del Trabajo (adjetivo); Derecho Mercantil (sustantivo) y Derecho Procesal Mercantil (adjetivo); Derecho Administrativo (sustantivo) y Derecho Procesal Administrativo (adjetivo); Derecho Fiscal (sustantivo) y Derecho Procesal Fiscal (Adjetivo), entre otros. De lo anterior, podemos agrupar las normas motivo del presente estudio, las siguientes:

### 2.2.1 NORMAS DE CARÁCTER SUSTANTIVO.

Ley de Propiedad Industrial abrogada y la reciente expedición de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Ley Federal del Derecho de autor

Ley Federal de Variedades Vegetales.

Ley Federal del Trabajo.

Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas.

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Ley de Impuesto sobre la Renta.

Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

### 2.2.2 NORMAS DE CARÁCTER ADJETIVO.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ley Aduanera.

Código de Comercio.

Evidentemente, las normas citadas con anterioridad no exponen el horizonte completo con el que cuenta nuestro país en materia de Propiedad Intelectual y como se puede observar, el engranaje del derecho en dicha materia va indirectamente ligado a muchas ramas del derecho. Tomando en cuenta los reglamentos de cada una de las materias mencionadas, siendo indudablemente la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor las más relevantes, siendo el margen de normatividad considerable. Asimismo, es

importante ver el panorama de autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos de Propiedad Intelectual, ya que tenemos y existen más de una de ellas encargadas del tema.<sup>94</sup>

### 2.2.3 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA EXPEDICION DE LA NUEVA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Como un antecedente y para entrar en contexto es importante mencionar que la Ley de la Propiedad Industrial, tiene su origen en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial<sup>95</sup> nombre en el que se promulgo la Ley Vigente en fecha 25 de junio de 1991, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 27 de junio de ese año. Siendo vigente en virtud de su primer artículo transitorio a partir del 28 de junio de 1991 el cual señala:

*“Artículo Primero. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.”*<sup>96</sup>

Como se puede observar la autoridad en ese entonces encargada de la aplicación correspondía al Ejecutivo Federal por Conducto de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Dentro de su texto, era muy nacionalista su redacción, totalmente opuesto a la libre competencia y a los tratados internacionales. Lo anterior, gracias al concepto llamado “sustitución de importaciones”, apareció gracias a la Segunda Guerra Mundial, ligado con la gran depresión por la que se encontraba la nación. La nación daba lugar a la sustitución de artículos manufacturados de procedencia extranjera por artículos de la misma naturaleza

---

<sup>94</sup> Para una lista más exhaustiva de la normatividad aplicable, consúltense <https://www.gob.mx/imp/acciones-y-programas/temas-de-interes-marco-juridico-nacional> y <https://www.indautor.gob.mx/normas-y-jurisprudencia.php>, donde se incluyen decretos, acuerdos, avisos circulares y declaraciones de protección relevantes.

<sup>95</sup> Cámara de Diputados. (12 de julio de 2020). *Reformas adiciones realizadas a la Ley de la Propiedad industrial*. Obtenido en Leyes Cámara de Diputados: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpi.htm>

<sup>96</sup> Ley de Fomento y Protección de la propiedad Industrial. (27 de junio de 1991). *Diario Oficial de la Federación*, México. Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión.

fabricados por la industria nacional. Es importante mencionar que el país recientemente en el año 1990 se había incorporado al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT, por sus siglas en ingles)<sup>97</sup>.

Al día de hoy, diciembre del año 2020, se ha reformado en 18 ocasiones, siendo de las dos más importantes reformas, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de agosto de 1994, en el cual se modifica el a “Ley de la Propiedad Industrial”<sup>98</sup> y la reciente expedición gracias a la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y el decreto por el que se expide la “Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial” de fecha 01 de julio de 2020, la cual entro en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por la que se abroga la Ley de la Propiedad Industrial.

En ese sentido es importante mencionar la reforma del 18 de mayo de 2018, que abrió las puertas a las marcas no tradicionales, en la cual se incorpora en sus artículos 88 y 89, el registro de las marcas “no tradicionales” en la Ley Federal de Propiedad Industrial y que, en la recién expedida Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, podemos encontrar su protección en el Capítulo I De las marcas, Avisos y Nombres Comerciales, entre estas nuevas figuras se encuentran:

**2.2.3.1 Sonoras.** Cualquier sonido que el consumidor pueda asociar en el mercado, el cual como más adelante analizaremos, en otros países las oficinas de registro de marcas han otorgado diferentes sonidos con los que se pretende ampliar el mercado. En nuestro país se encuentra otorgada el sonido de Grupo Gran Café de la Parroquia de Veracruz, S.A.P.I. de C.V. un sonido que consiste en: *“una cuchara que golpea tres veces el vaso de vidrio del café.”* entre otras.

**2.2.3.2 Olfativas.** Aromas que cuentan con la capacidad de transportar al consumidor gratos recuerdos y emociones. A la fecha en México se han registrado la “masita”

---

<sup>97</sup> General Agreement on Tariffs and Trade.

<sup>98</sup> Ley de la Propiedad Industrial. (02 de agosto de 1994). Diario Oficial de la Federación, México, Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión.

de Play-Doh de la compañía, Hasbro, Inc. y una pintura con olor a bambú de la sociedad Sureste Sustentable, S.A. de C.V., entre otras.

**2.2.3.3 Gustativas.** Esta figura, consiste en sabores peculiares para que los identifique el consumidor y lo relacione con la marca.

**2.2.3.4 Holográficas.** Imágenes ópticas mediante el cual, recibe un tratamiento al tener una imagen con la luz y hace que parezca tridimensional por contar con varios planos al mismo tiempo. En nuestro país encontramos diferentes registros.

**2.2.3.5 Imagen Comercial.** Conocido como *trade dress* en inglés. El cual consiste en los elementos operativos y de imagen de un producto o un establecimiento. Como pueden ser los chocolates ferrero Rocher, que cuentan con un envoltorio dorado y caja de acrílico o bien un comercio como Starbucks, el cual sus empleados visten con un estilo similar en todos sus establecimientos y su materia prima que es el café cuenta con un diseño específico y reconocible por el público consumidor.

**2.2.3.6 De certificación.** Una de sus características principales y finalidades de quien cuenta con la titularidad de dicha figura marcaría, no es quien la utiliza, sino la aplicación que le dan los usuarios autorizados, ya que la otorgan con el propósito de garantizar al público destinatario que los bienes y servicios de quien ostente dicha autorización poseen una característica en particular.

#### 2.2.4 LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.

Le Ley Federal del Derecho de Autor, aprobada el 5 de diciembre de 1996 y publicada en fecha 24 de diciembre de 1996, en vísperas navideñas, misma que entró en vigor 90 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.<sup>99</sup> Por ello entro en vigor el 24 de marzo de 1997. Abrogando la Ley Federal sobre el Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1956, así como sus reformas y adiciones publicadas en el Diario

---

<sup>99</sup> Ley Federal del Derecho de Autor. (24 de diciembre de 1996). Diario Oficial de la Federación, México, Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión.

Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1963 y sus posteriores reformas y adiciones.<sup>100</sup>

La Ley Federal del Derecho de Autor al 01 de julio de 2020, se ha reformado en catorce ocasiones a través de diferentes decretos. Siendo trascendental el Decreto de fecha 14 de julio de 2014 en el cual derivado de la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, se reformó y adiciono a los artículos 27 y 144 de la Ley Federal del Derecho de autor el siguiente párrafo:

*“[...] Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los concesionarios de radiodifusión de permitir la retransmisión de su señal y de la obligación de los concesionarios de televisión restringida de retransmitirla en los términos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sin menoscabo de los derechos de autor y conexos que correspondan”.*

Es por ello por lo que conforme a su artículo 1°, dicha ley, tiene sustento en el artículo 28 constitucional y tiene como intención:

*“[...] la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.”*

Otro de los cambios importantes es la reforma de fecha 01 de julio de 2020, la cual adiciona e incorpora medidas tecnológicas de protección, otorgando y facilitándole a los autores para sancionar y eliminar cualquier contenido que afecten los derechos patrimoniales y de propiedad intelectual que se encuentren en la red, en internet o en cualquier plataforma digital.

## 2.2.5 LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES.

---

<sup>100</sup> Ibidem.

Por último, es importante hacer referencia a una ley con menor relevancia en la aplicación; la Ley Federal de Variedades Vegetales, aprobada el 03 de octubre de 1996 y publicada el 25 de octubre de ese mismo año. Reformada en una ocasión y expedida el treinta de marzo de 2011, por el en ese entonces presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa realizando modificaciones a los artículos 1º, 2º fracción VII y 29º fracción III. Misma que desde su expedición transfiere la competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Siendo novedosa dicha disposición, ya que delimitaba con mayor exactitud la singular figura para la obtención de variedades vegetales.<sup>101</sup>

## **2.3 AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL.**

Las Leyes señaladas en los capítulos anteriores, nos ayudan a entender e identificar las autoridades administrativas competentes en materia de Propiedad Intelectual y conocer el procedimiento a seguir y el grado de protección que otorga cada una de ellas.

### **2.3.1 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Para entender la creación de dicho organismo pilar de la protección de la Propiedad Intelectual, es importante entrar en contexto con su forma de creación en nuestro país. En el México independiente en el año de 1820 como ya se había señalado anteriormente existía una ley expedida por las cortes españolas que únicamente consideraba y otorgaban una protección a las patentes.

---

<sup>101</sup> Ley Federal de Variedades Vegetales. (09 de abril de 2012). Diario Oficial de la Federación, México, Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión.

Así en 1832, Lucas Alamán<sup>102</sup>, promueve la primera ley mexicana de protección del derecho de propiedad de los inventores o perfeccionadores y gracias a su posición en el gobierno mexicano, propone el establecimiento de un local para la exposición de los inventos y documentos con la finalidad de promover la cultura e innovación. Sin embargo, pasaron 58 años para que la ley de 7 de junio de 1890 retomara el proyecto para el establecimiento de la idea del local en la comunidad mexicana, con el fin de recibir y expedir patentes, siendo la primera ubicación física que ocupó la Oficina de Patentes y Marcas de la Secretaría de Fomento, la que se ubicó en la actual calle de Filomeno Mata en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Contando con diferentes nombres la Oficina hasta los años noventa.

En el México de los años noventa surge el IMPI, el cual, gracias a la actividad económica, estímulo al gobierno a crear dicha institución tan trascendental y decretaron su creación.

Lo que impulso el decreto y la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, derivó de los problemas económico – financieros que atravesaba el país en esos años de 1976, generando cambios en la economía. Uno de esos cambios relevantes fue la privatización de las telecomunicaciones, la desincorporación de la banca y la apertura comercial. Gracias a esta apertura comercial, hizo que los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, Canadá y Estados Unidos de América acordaran el (TLC), mismo que dejó de tener efectos gracias al recién (T-MEC), resultado de la renegociación del TLCAN realizada entre 2017 y 2018, firmado el 30 de noviembre por el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, y los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y de México, Enrique Peña Nieto el 30 de noviembre de 2018.

Lo anterior sin olvidar la devaluación del peso gracias a la inflación de ese entonces y eso contemplando el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y el Programa de

---

<sup>102</sup> Lucas Ignacio José Joaquín Pedro de Alcántara Juan Bautista Francisco de Paula Alamán y Escalada, político, empresario, historiador, naturalista y escritor novohispano.

Política Industrial y Comercio Exterior, le dieron a la Propiedad Industrial una gran importancia, dotándola de cuatro líneas de acción.

- a) Dar a conocer los mecanismos para la difusión de innovaciones tecnológicas.
- b) Fortalecer la lucha contra la competencia desleal.
- c) Incrementar la formación de recursos humanos especializados en propiedad industrial.
- d) Promover los acervos de información tecnológica contenida en los documentos de patentes.

Finalmente el 10 de diciembre de 1993 se publica en el *Diario Oficial de la Federación* el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con el objetivo de dar a conocer el sistema de propiedad intelectual en nuestro país, promoviendo la cultura y ventajas que brinda la protección de los bienes incorpóreos, con la finalidad de modernizar al país y dar seguimiento a la cooperación internacional que como ya sabemos tenemos casi una unificación con las reglas basadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como lo relatare más adelante.

La historia del IMPI en estos últimos años desde su creación y sus diferentes modificaciones e implementaciones a lo largo de los años tanto a nivel nacional como internacional y gracias su área enfocada en la tecnología e innovación han creado uno de los organismos mayor actualizados y eficientes a mi punto de vista en el país, proyectándolo y estimulando el crecimiento nacional.

Ahora bien, actualmente el IMPI, encuentra sus bases y su naturaleza jurídica en lo siguiente:

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es un Organismo descentralizado que le permite no solo tener una independencia operativa y administrativa, sino también financiera por tener personalidad jurídica y patrimonio propios.

El artículo 5° de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que abroga a la Ley de la Propiedad Industrial, le reconoce las siguientes facultades:

*I.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, certificados complementarios, marcas, marcas colectivas o marcas de certificación; publicar nombres comerciales; así como inscribir sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación; estimar o declarar la notoriedad o fama de marcas; emitir las declaraciones de protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas y autorizar el uso de las mismas, y las demás que le otorga esta Ley y su Reglamento para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;*

*II.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial; así como cesar los efectos de las publicaciones de los nombres comerciales; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su Reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;*

*III.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas en los términos de las leyes cuya aplicación le corresponde; oír en su defensa a los presuntos infractores; conciliar los intereses de las partes involucradas cuando se lo soliciten; formular las resoluciones, emitir las declaraciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes;*

*IV.- Ordenar y practicar visitas de inspección, y requerir información y datos;*

*V.- Ordenar y ejecutar las medidas provisionales previstas en esta Ley, para prevenir o hacer cesar la violación a un derecho, y, en su caso, decretar el destino de los bienes asegurados, incluyendo, su destrucción;*

*VI.- Determinar en cantidad líquida el monto de las multas que imponga y, en su caso, de los respectivos accesorios; requerir su pago y recaudar el crédito fiscal resultante;*

*VII.- Exigir el pago de los créditos fiscales que no hubiesen sido cubiertos oportunamente a través del procedimiento administrativo de ejecución, en términos del Código Fiscal de la Federación.*

*VIII.- Condenar al pago de daños y perjuicios causados al titular afectado en los procedimientos de declaración administrativa de infracción previstos en las leyes cuya aplicación le corresponde, y cuantificar el monto de la indemnización respectiva.*

*IX.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública federal, estatal o local, así como de cualquier institución civil o armada, para cumplimentar eficaz y prontamente sus determinaciones relacionadas con la observancia de derechos contenidos en las leyes, cuya aplicación le corresponde;*

*X.- Designar peritos o fungir como tal, cuando se le solicite conforme a la legislación aplicable;*

*XI.- Emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares, por el Ministerio Público Federal o por cualquier otra autoridad judicial o administrativa; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para su emisión;*

*XII.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a esta Ley y, en su caso, poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;*

*XIII.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones que emita, conforme a la competencia de las leyes cuya aplicación le corresponde;*

*XIV.- Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con la competencia de las leyes cuya aplicación le corresponde, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código de Comercio;*

*XV.- Publicar en la Gaceta los actos a los que se refiere esta Ley;*

*XVI.- Difundir la información derivada de las patentes, registros, publicaciones, declaratorias, declaraciones, autorizaciones y cualquier otra relacionada con las leyes cuya aplicación le corresponde;*

*XVII.- Establecer las reglas para la gestión de trámites a través de medios de comunicación electrónica;*

*XVIII.- Mantener el registro público de los derechos de propiedad industrial en los términos que establezca esta Ley y su Reglamento, sin perjuicio de lo que establezcan los Tratados Internacionales;*

*XIX.- Difundir, asesorar y dar servicio al público, conforme a la competencia de las leyes cuya aplicación le corresponde;*

*XX.- Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante:*

*a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;*

b) *La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;*

c) *La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;*

d) *La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y*

e) *La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concentración, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;*

*XXI.- Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como mejorar sus niveles de productividad y competitividad;*

*XXII.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país;*

*XXIII.- Tramitar y, en su caso, proporcionar la respuesta a las solicitudes de información tecnológica;*

*XXIV.- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;*

*XXV.- Coordinar su actuación con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación y la diferenciación de productos;*

*XXVI.- Proporcionar la información y la cooperación técnica en materia de propiedad industrial, que le sea requerida por la Administración Pública Federal u otras autoridades, conforme a las normas y políticas establecidas para tal efecto;*

*XXVII.- Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y*

*su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;*

*XXVIII.- 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, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos;*

*XXIX.- Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Economía, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones;*

*XXX.- Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados;*

*XXXI.- Actuar como órgano de consulta conforme a la competencia de las leyes cuya aplicación le corresponde de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;*

*XXXII.- Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;*

*XXXIII.- Formular y ejecutar su programa institucional de operación, y*

*XXXIV.- Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de las leyes cuya aplicación le corresponden.”*

Como órganos administrativos se encuentran la Junta de Gobierno el Director General. Siendo la Junta de gobierno integrada por diez representantes. El Secretario de Economía quien la preside, un representante designado por la Secretaria de Economía, dos representantes designados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y sendos representantes de las Secretaria de Relaciones Exteriores, de Agricultura y Desarrollo Rural, Cultura, Educación Pública

y Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología.<sup>103</sup>

El representante legal del Instituto, quien es el Director General, es designado a indicación del Ejecutivo, a través del Secretario de Economía por la Junta de Gobierno.<sup>104</sup>

### 2.3.2 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR.

A diferencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, tiene sus facultades en su reglamento actual, mismo que abrogó el *Reglamento para el reconocimiento de derechos Exclusivos de Autor, traductor y editor, publicado en el Diario Oficial el 17 de octubre de 1939.*<sup>105</sup> De acuerdo con el art. 103 son:

*I. Proteger el derecho de autor y los derechos conexos en los términos de la legislación nacional y de los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por México.*

*II. Promover la creación de obras del ingenio mediante la realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad creadora de los autores.*

*III. Promover la cooperación internacional, mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de los derechos de autor y de los derechos conexos.*

*IV. Llevar, vigilar y conservar el Registro.*

*V. Conservar y resguardar el acervo cultural depositado en el Registro.*

*VI. Coordinar con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, acciones que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de autor y de los derechos*

---

<sup>103</sup> Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. (01 de julio de 2020). Diario Oficial de la Federación, México, Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión.

<sup>104</sup> Véase estructura orgánica y directorio publicados en la página oficial de la OMPI <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/mx/mx042es.pdf> consultado el 29 de diciembre de 2019

<sup>105</sup> Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. (22 de mayo de 1998). Diario Oficial de la Federación, México, Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión.

*conexos, el auspicio y desarrollo de creaciones culturales, así como la difusión de las culturas populares.*

*VII. Proporcionar la información y la cooperación técnica y jurídica que le sea requerida por autoridades federales.*

*VIII. Propiciar la participación de la industria cultural en el desarrollo y protección de los derechos de autor y de los derechos conexos.*

*IX. Recibir las solicitudes y, en su caso, otorgar reservas.*

*X. Sustanciar las declaraciones administrativas de cancelación y nulidad.*

*XI. Intervenir en los conflictos que se susciten sobre derechos protegidos por la Ley, de conformidad con los procedimientos de avenencia y arbitraje que la misma establece.*

*XII. Designar peritos cuando se le solicite conforme a la Ley.*

*XIII. Emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por el Poder Judicial, por el Ministerio Público de la Federación o por un grupo arbitral.*

*XIV. Sustanciar y resolver el recurso de revisión.*

*XV. Difundir y dar servicio al público en materia del derecho de autor y derechos conexos,*

*XVI. Difundir las obras de arte popular y artesanal*

*XVII. Participar en la formación de recursos humanos especializados a través de la formulación y ejecución de programas de capacitación.*

*XVIII. Autorizar y revocar, cuando proceda, la operación de sociedades.*

*XIX. Colaborar y apoyar las negociaciones sobre los aspectos sustantivos del derecho de autor y los derechos conexos en los tratados y convenios internacionales que contengan disposiciones sobre la materia.*

*XX. Participar, en coordinación con las áreas competentes de la secretaría, en las negociaciones administrativas que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y*

*XXI. Las demás que le otorguen la Ley y este Reglamento.”*

De manera idéntica al IMPI, el director es quien representa, atiende, da trámite y resuelve los asuntos relativos a los derechos de autor, y quien para mejor coordinación y desarrollo del trabajo puede delegar atribuciones en servidores

públicos subalternos. Su administración y organización se establecen en su reglamento interior.<sup>106</sup>

### 2.3.3 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

La ley Federal de Variedades Vegetales, señala como autoridad competente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y sus atribuciones son:

*I.- Fomentar y promover las actividades relativas a la protección de los derechos del obtentor, en las que participen las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios, así como los sectores social y privado.*

*II.- Tramitar las solicitudes de protección de los derechos del obtentor y resolver, previo dictamen del Comité, sobre la expedición del título de obtentor, en los términos de esta ley y su reglamento.*

*III.- Expedir las licencias de emergencia en los casos que se señalan en esta ley.*

*IV.- Expedir los lineamientos conforme a los cuales se corrijan los errores administrativos de los datos registrados y de los documentos que expida la Secretaría.*

*V.- Difundir las solicitudes de protección y las variedades vegetales protegidas, en los términos y con la periodicidad que indique el reglamento de esta ley.*

*VI.- Expedir las normas oficiales mexicanas que correspondan y verificar su cumplimiento.*

*VII.- Actuar como árbitro en la resolución de controversias que le sean sometidas por los interesados relacionadas con el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos que tutela esta ley, así como en todos aquellos asuntos relacionados con presuntas irregularidades relativas a la materia de esta ley y que no se prevean en la misma o en su reglamento.*

*VIII.- Resolver los recursos administrativos relativos a la aplicación de esta ley.*

---

<sup>106</sup> Ibidem.

*IX.- Ordenar y practicar visitas de verificación; requerir información y datos; realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y ejecutar las medidas para prevenir o hacer cesar la violación de los derechos que esta ley protege e imponer las sanciones administrativas con arreglo a lo dispuesto en dichos ordenamientos.*

*X.- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias con instituciones de otros países encargadas del registro y protección de los derechos del obtentor, incluyendo la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodología de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en la materia, así como, llevar un catálogo de los investigadores extranjeros.*

*XI.- Proteger la Biodiversidad de las variedades vegetales que son de dominio público, y que las comunidades tendrán el derecho de explotarlas racionalmente como tradicionalmente lo vienen haciendo; derecho que deberá expresarse claramente en el reglamento de esta ley, y.*

*XII.- Las demás atribuciones que le confieren éste u otros ordenamientos.*

La SAGARPA, con la finalidad de cumplir con las atribuciones citadas con anterioridad, cuenta con un Comité, el cual se instaló el 16 de junio del año 2000. Presidido por el Subsecretario de Agricultura, la Secretaria Técnica está a cargo de la Dirección General del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) y la Secretaria de Actas, corresponde a la Abogada General de la SAGARPA. Cuentan además con tres representantes designados por la Secretaria que son: Director del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el Director General de Fomento a la Agricultura, igualmente lo integran un representante de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial (IMPI) y un representante de las instituciones públicas nacionales de investigación agrícola, en este caso el Colegio de Postgraduados.<sup>107</sup>

## 2.4 ORGANISMOS INTERNACIONALES.

Dos de los organismos internacionales mas importantes y relevantes de la materia es la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

### 2.4.1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO.

Como base de la Propiedad Intelectual, encontramos al comercio mundial siendo una actividad de la realización económica de la producción de diferentes regiones del planeta, y tiene sus orígenes con la regulación del comercio con el Código de Hammurabi de la cultura caldeo asiria, flujos comerciales de la civilización del Rio Indo y Persia, la incorporación de Egipto y Grecia a corrientes comerciales propias, la generalización del uso del dinero como medio de intercambio en las rutas comerciales de los fenicios, la regulación en el mar mediterráneo de los intercambios comerciales a través de la *Lex mercatoria* del medievo hasta llegar a un régimen estable de comercio de larga distancia entre Europa y el Lejano Oriente a través de la Antigua Ruta de la Seda.

Dentro del Periodo entre 1815 y 1914 en el que estalla la primera guerra mundial, sirve de como referencia y nos ayuda a comprender la genealogía y posicionamiento de los diversos intereses económicos y políticos de los países europeos, asiáticos y la emergente Estados Unidos, así se crean organismos e instituciones con mayor

---

<sup>107</sup> Gobierno de México, Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. "Comité Calificador de Variedades Vegetales.". *Gob.mx*. agosto 01, 2016. Comité Calificador de Variedades Vegetales. <https://www.gob.mx/snics/acciones-y-programas/comite-calificador-de-variedades-vegetales>.

poder, solventes y capaces; con la finalidad de enfrentar la crisis económica que dejó como consecuencia la Gran Guerra. (Primera Guerra Mundial)<sup>108</sup>

Antes de la Gran Guerra, existió un periodo de paz de cien años en las que no se suscitaron conflictos abiertos de gran dimensión entre los grandes imperios, aun así contaban con un equilibrio inestable entre las potencias. En el mundo imperaba un balance de poderes, se manejaba como patrón el oro, existía un mercado autorregulador y un estado liberal. El Imperialismo librecambista realizaba como práctica de dominación geopolítica el uso del expansionismo económico y militar, como consecuencia de la búsqueda de materias primas, recursos humanos baratos y mercados. La forma de gobierno era la Monarquía y el desarrollo de Imperios. Siendo Gran Bretaña el país articulador de los flujos de capital.

Después de la Primera Guerra Mundial, las instituciones económicas emergentes, incluyeron la emisión de billetes (burbujas financieras), se creó la Organización Internacional del Trabajo. Se desarrolló el Post-imperialismo, el cual consistió en la incipiente ola de emancipación e independencia de los territorios afectados, las potencias emergentes tomaron la forma de democracia y dio pie al resquebrajamiento/mutación de grandes imperios siendo Estados Unidos ahora el país articulador de los flujos de capital. Asimismo, la cooperación internacional llevó a la imposición de la ayuda colaborativa entre países con el fin de generar sinergias supraestatales para evitar conflictos futuros y encarar problemas globales. Es imprescindible el Tratado de Versalles<sup>109</sup>, siendo el acuerdo que da término a la Gran Guerra y pone fin a la mayoría de los grandes imperios.

Así las cosas, después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (mejor conocido por sus siglas en inglés GATT). Siendo dicho sistema ideado por las naciones vencedoras, es un

---

<sup>108</sup> Pierre Renouvin. "La Primera Guerra Mundial". *Wordpress.com*, febrero 2013. *La Primera Guerra Mundial*. <<https://historia1imagen.files.wordpress.com/2013/02/pierre-renouvin-la-primera-guerra-mundial.pdf>>.

<sup>109</sup> Tratado de paz que se firma en dicha ciudad al final de la Primera Guerra Mundial por más de cincuenta países. Tratado que terminó oficialmente con el estado de guerra entre la Alemania del segundo Reich y los Aliados de la Primera Guerra Mundial.

documento preventivo mientras se buscaba un plan mas elaborado que atacara y eliminara las causas que generaron los conflictos bélicos, utilizando un organismo importante como es la ONU y asi, eliminar las principales causas económicas estableciendo las siguientes instituciones de carácter internacional, siendo en conjunto conocidas como el sistema Bretton Woods.<sup>110</sup>

1. Fondo Monetario Internacional (FMI).
2. Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRF)<sup>111</sup>.
3. Organización Internacional de Comercio (OIC o ITO, por sus siglas en inglés).

Los 23 países fundadores del GATT se encontraban dentro de los 50 países miembros de la OIC, con la finalidad de constituir el tercer pilar del orden económico mundial, tratando de incluir reglas al comercio internacional, empleo, materias primas, restricción de prácticas desleales de negocios, inversión y servicios.

Estados Unidos inicio negociaciones que llevaron a compromisos para regular 45,000 tasas arancelarias o tarifas, que afecto alrededor de 10 mil millones de dólares en comercio, lo que representaba el 20% del comercio mundial. Dichas concesiones entraron en vigor el primero de enero de 1948.<sup>112</sup> Paralelamente, en una de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Comercio y Trabajo, misma que se celebró en la Habana en marzo de 1948, en el que Estados Unidos de América se rehusó, anunciando en 1950 ya que no querían ceder la soberanía a un organismo internacional. Es por ello por lo que tuvieron diferentes discusiones a través de diferentes reuniones o rondas, en las cuales negociaban dichos acuerdos como fue la de Tokio y Uruguay y que gradualmente darían paso a la creación de la Organización Mundial de Comercio.<sup>113</sup> Las cargas impositivas de aranceles del 50%

---

<sup>110</sup> Bretton Woods, el nombre de una región del estado de New Hampshire, Estados Unidos de América, ubicado dentro de los límites de la municipalidad de Carroll. Ahí se encuentra ubicado un exclusivo hotel de descanso en donde se llevó a cabo la Conferencia Financiera y Monetaria de las naciones Unidas en 1944.

<sup>111</sup> Hoy en día es una de las cinco instituciones que integran el Banco Mundial. Su misión original era financiar la reconstrucción de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial.

<sup>112</sup> IOWA State University. "A brief history of GATT". *Econ.iastate.edu*. octubre 30 de 1947. <<http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ355/choi/wtoroots.htm>>.

<sup>113</sup> Ibidem.

fueron reducidas en un 12% en promedio, en las primeras cinco rondas. La ronda Kennedy se enfocó en el trato de los países en desarrollo. En Tokio desarrollaron los sistemas *anti-dumping*<sup>114</sup> Así como la ronda de Uruguay en la cual se establecían 12 acuerdos con la finalidad de expandir el comercio mundial a través de dos acuerdos, el Acuerdo General para el Comercio de Servicios (AGCS o GATS, por sus siglas en inglés) así como el ADPIC (TRIPS, por sus siglas en inglés).

Es imprescindible mencionar el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994<sup>115</sup> documento que tiene como objeto elevar los niveles de vida, lograr el pleno empleo, volumen considerable en constante aumento de ingresos reales, demanda efectiva y a acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios. Permitiendo la utilización óptima de los recursos mundiales, contando con un desarrollo sostenible y procurando proteger y preservar el medio ambiente en los diferentes niveles de desarrollo económico. Es por ello por lo que dicho acuerdo es obligatorio para los estados los siguientes anexos que se agrupan en tres<sup>116</sup>:

*I. Anexo 1, se compone tres documentos:*

- *Anexo 1A: Acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías.*
- *Anexo 1B: Acuerdo General sobre el comercio de servicios y Anexos.*
- *Anexo 1C: Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.*
- *Anexo 2: Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por lo que se rige la solución de diferencias.*
- *Anexo 3: Mecanismo de examen de las políticas comerciales.*
- *Anexo 4: Acuerdos comerciales plurilaterales.*

---

<sup>114</sup> Organización Mundial del Comercio. "Información sobre las medidas antidumping". [Wto.org. <https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/adp\\_s/adp\\_info\\_s.htm>](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm).

<sup>115</sup> Organización Mundial del Comercio. "Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio". [Wto.org. enero 24, 2019. <https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/04-wto\\_s.htm>](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/04-wto_s.htm).

<sup>116</sup> Ibidem.

Siendo importante para el presente tema el Anexo 1C, que constituye el ADPIC.

## **2.5 TRATADOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL.**

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, actualmente administra 26 tratados incluyendo el Convenio de la OMPI al cierre del año 2019, mismos que se catalogan o agrupan en tres categorías, *Tratados relativos a la Protección de la Propiedad Intelectual*, *Tratados relativos al registro de la Propiedad Intelectual* y *Tratados relativos a la clasificación de la Propiedad Intelectual*.

### **2.5.1 TRATADOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.**

1. Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas. Adoptado en 1886, brinda protección a las obras y los derechos de los autores. Se funda en tres principios básicos y ciertas disposiciones que determinan la protección mínima que se debe conferir a ellas.<sup>117</sup>
2. Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite adoptado en 1974.<sup>118</sup> Establece la obligación a los Estados Contratantes, regular y tomar medidas tendientes a impedir la distribución de las señales portadoras de programas transmitidas vía satélite sin autorización.
3. Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales. Adoptado en la Conferencia diplomática sobre la protección de la fijación de interpretaciones

---

<sup>117</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Reseña del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas". *Wipo.int*. 10 de octubre, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/summary\\_berne.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/summary_berne.html)>.

<sup>118</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Reseña del Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite". *Wipo.Int*. octubre 10, 2020. por satélite. <[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/brussels/summary\\_brussels.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/brussels/summary_brussels.html)>.

y ejecuciones audiovisuales, celebrado en Beijing del 20 al 26 de junio de 2012.<sup>119</sup>

Dicho Tratado confiere a los artistas intérpretes o ejecutantes cuatro tipos de derechos patrimoniales sobre sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en materiales audiovisuales, como son:

- El Derecho de reproducción.
- El Derecho de distribución.
- El Derecho de alquilar.
- El Derecho de puesta a disposición.

4. Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, adoptada en 1891.<sup>120</sup> Su finalidad es embargar aquellos productos que indiquen una procedencia falsa o engañosa a un Estado Contratante, por lo cual este último deberá prohibir la importación, aplicarse otras medidas o imponer sanciones respecto de aquellos productos.

5. Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Adoptado el 27 de junio de 2013.<sup>121</sup> Posee una clara dimensión de desarrollo humanitario y social, teniendo como objetivo crear un conjunto de limitaciones y excepciones obligatorias en beneficio de personas ciegas, con discapacidad visual y cualesquier otros que tengan dificultades para acceder al texto impreso.

---

<sup>119</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecución Audiovisuales”. *Wipo.int.* enero, 2012.  
<[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/beijing/summary\\_beijing.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/beijing/summary_beijing.html)>.

<sup>120</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos”. *Wipo.int.* enero, 2020.  
<[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/madrid/summary\\_madrid\\_source.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/madrid/summary_madrid_source.html)>.

<sup>121</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso”. *Wipo.Int.* 15 noviembre, 2019.:  
<[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/marrakesh/summary\\_marrakesh.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html)>.

6. Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico, adoptado en 1981.

<sup>122</sup>Tiene como finalidad proteger el símbolo olímpico para evitar que sean utilizados con fines comerciales, sin autorización del Comité Olímpico Internacional.

7. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en 1883.

<sup>123</sup>Protege e incluye a las patentes, marcas de productos y servicios, dibujos, modelos industriales, modelos de utilidad, marcas de servicio, nombres comerciales, indicaciones geográficas y la represión de la competencia desleal. Dicho convenio trae consigo disposiciones fundamentales las cuales se dividen en tres categorías principales.

- Trato nacional: En relación con la propiedad industrial, establece la concesión a los nacionales de los demás Estados Contratantes, la misma protección que concede a sus propios nacionales.
- Derecho de prioridad: En relación con las patentes, con arreglo a la primera solicitud de patente de invención o de registro de la marca que sea presentado en uno de los Estados Contratantes, dentro de un período de 12 meses, podrá solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados Contratantes.
- Normas comunes, las que deberán atenerse todos los Estados Contratantes. En materia de patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, nombres comerciales, indicaciones de procedencia y competencia desleal.

---

<sup>122</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “). Reseña del Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico”. Wipo.int. junio 12, 2020. <[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/nairobi/summary\\_nairobi.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/nairobi/summary_nairobi.html)>.

<sup>123</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial”. Wipo.int. Enero 12, 2021. [https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary\\_paris.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html)

8. Tratado sobre el derecho de patentes (PLT), adoptado en el año 2000.<sup>124</sup> Con el objeto de armonizar y agilizar los procedimientos de forma relacionados con las solicitudes de patentes y las patentes nacionales y regionales para facilitar la labor a los usuarios. Estableciendo una lista máxima de los requisitos que podrán solicitar las oficinas de las partes contratantes. Siendo libres de establecer requisitos más flexibles.

9. Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, adoptado en octubre de 1971.<sup>125</sup> Busca proteger a los productores de fonogramas que son nacionales de otro Estado Contratante, contra la producción de copias sin el consentimiento del productor, contra la importación de dichas copias, cuando la producción o importación se haga con miras a la distribución al público.

10. Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. (1961).<sup>126</sup> Misma que asegura la protección de las interpretaciones o ejecuciones de los artistas intérpretes o ejecutantes, los fonogramas de los productores de fonogramas y las emisiones de los organismos de radiodifusión.

11. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado en 2006 y entro en vigor en 2009.<sup>127</sup> Tiene la finalidad de crear un marco internacional moderno y

---

<sup>124</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Reseña del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PTL)". *Wipo.int*. enero 13, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/summary\\_plt.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/summary_plt.html)>

<sup>125</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Reseña del Convenio de Ginebra para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas". *Wipo.int*. enero 14, 2021. [https://www.wipo.int/treaties/es/ip/phonograms/summary\\_phonograms.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/phonograms/summary_phonograms.html)

<sup>126</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Reseña de la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión". *Wipo.int*. enero 14, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/summary\\_rome.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/summary_rome.html)>

<sup>127</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Reseña del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas." *Wipo.int*. enero 15, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary\\_singapore.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary_singapore.html)>

dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de marcas. Sobre la base del Tratado sobre el derecho de marcas de 1994<sup>128</sup>.

12. Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) adoptado en 1994.<sup>129</sup> Creado con el objetivo de armonizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas, mediante una simplificación y unificación de determinados aspectos en los procedimientos, de forma que la presentación de las solicitudes de registro de marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones resultasen menos complicadas y más previsibles.

18. Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (IPIC), adoptado en 1989<sup>130</sup>. El objeto del tratado tiene como finalidad establecer la obligación de proteger, los esquemas de trazado, así como asegurar la protección de la propiedad intelectual respecto de estos. Si bien, el tratado no ha entrado en vigor aun, los siguientes Estados lo han ratificado o se han adherido a él: Bosnia y Herzegovina, Egipto y Santa Lucía.

19. Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), adoptado en 1996 y entro en vigor en marzo de 2002.<sup>131</sup> Trata de la protección de las obras y los derechos de sus autores en el entorno digital, no estando obligadas las partes por dicho convenio. Tomando en cuenta dos objetos de protección por derecho de autor, (i) los programas de ordenador, con independencia de su modo o forma de expresión, y (ii) las compilaciones de datos u otros materiales. (“Bases de datos”) en cualquier forma.

20. Tratado de la OMPI sobre la interpretación o Ejecución y fonogramas. (WPPT), adoptado en 1996 y entro en vigor en 2002.<sup>132</sup> Se contemplan los derechos de

---

<sup>128</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Tratado el Derecho de Marcas (TLT)”. *Wipo.int*. enero 15, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary\\_tlt.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary_tlt.html)>.

<sup>129</sup> Ibidem.

<sup>130</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados”. *Wipo.int*. mayo 26, 1989. <<https://wipolex.wipo.int/es/text/294978>>.

<sup>131</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)”. *Wipo.int*. enero 16, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/summary\\_wct.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/summary_wct.html)>.

<sup>132</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Tratado de la OMPI sobre la Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)”. *Wipo.int*. enero 17, 2021. la OMPI: <[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/wppt/summary\\_wppt.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/wppt/summary_wppt.html)>.

propiedad intelectual en dos categorías, en el entorno digital. (i) los artistas intérpretes o ejecutantes (actores, cantantes, músicos, etc.) y (ii) los productores de fonogramas (personas físicas o jurídicas que toman la iniciativa y tienen la responsabilidad de la fijación de los sonidos de la interpretación o ejecución).

#### 2.5.2 TRATADOS REFERENTES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

1. Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, adoptado en 1997.<sup>133</sup> Su característica principal consiste en que un Estado contratante, que permita o exija el depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes debe reconocer, a ese efecto, el depósito de un microorganismo en una “autoridad internacional de depósito con independencia de que dicha autoridad se encuentre dentro o fuera del territorio de dicho Estado.

2. Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, adoptado en 1925, revisado en Londres en 1934 y en la Haya en 1960.<sup>134</sup> Ayuda a simplificar y agilizar la administración general del sistema de registro internacional de dibujos y modelos industriales.

3. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Adoptado en 1958, revisado en Estocolmo en 1967 y enmendado en 1979.<sup>135</sup> Contempla la protección de las denominaciones de origen, denominación geográfica de un país, de una región, o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se

---

<sup>133</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Resumen del Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes”. [Wipo.int.](https://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/summary_budapest.html) enero 18, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/summary\\_budapest.html](https://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/summary_budapest.html)>.

<sup>134</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Arreglo de la Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales”. [Wipo.int.](https://www.wipo.int/treaties/es/registration/haque/summary_haque.html) enero 20, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/registration/haque/summary\\_haque.html](https://www.wipo.int/treaties/es/registration/haque/summary_haque.html)>.

<sup>135</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional”. [Wipo.int.](https://www.wipo.int/treaties/es/registration/lisbon/summary_lisbon.html) enero 20, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/registration/lisbon/summary\\_lisbon.html](https://www.wipo.int/treaties/es/registration/lisbon/summary_lisbon.html)>.

deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

4. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en 1989.<sup>136</sup> El sistema Madrid de registro internacional de marcas se rige por dos tratados:

- Arreglo de Madrid, adoptado en 1891, revisado en Bruselas (1900), en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Niza (1957) y en Estocolmo (1967), y enmendado en 1979.
- El protocolo, concerniente a ese arreglo, adoptado en 1989.

El sistema tiene como finalidad proteger una marca en gran número de países mediante la obtención de un registro internacional que surte efecto en cada una de las Partes Contratantes que se hayan designado.

5. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro internacional de Marcas. Adoptado en 1989.<sup>137</sup> Su finalidad es que el sistema de Madrid sea más flexible y más compatible con la legislación nacional de determinados países y organizaciones intergubernamentales que no habían podido adherirse al Arreglo de Madrid.

6. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), adoptado en 1970, enmendado en 1979 y modificado en 1984 y 2001.<sup>138</sup> Dicho tratado, permite buscar la protección por patente para una invención en muchos países al mismo tiempo mediante la presentación de una solicitud “internacional” de patente.

---

<sup>136</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891) y del Protocolo Concerniente a ese Arreglo (1989)”. *Wipo.int*. Enero 20, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/summary\\_madrid\\_marks.html](https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/summary_madrid_marks.html)>.

<sup>137</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891) y del Protocolo Concerniente a ese arreglo (1989)”. *Wipo.int*. enero 20, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/summary\\_madrid\\_marks.html](https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/summary_madrid_marks.html)>.

<sup>138</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Tratado de Cooperación en materia de Patentes”. *Wipo.int*. enero 20, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/summary\\_pct.html](https://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/summary_pct.html)>.

## 2.5.3 TRATADOS REFERENTES A LA CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

### 1. Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, adoptado en Locarno en 1968 y enmendado en 1979.<sup>139</sup>

Establece la clasificación para los dibujos y modelos industriales. En los títulos oficiales que reflejen el depósito o el registro de dibujos o modelos industriales, las oficinas competentes de los Estados Contratantes deberán indicar los números correspondientes a las clases y subclases de la Clasificación a las cuales pertenezcan los productos en que se plasmen los dibujos o modelos y lo mismo deberán hacer en las publicaciones que realicen a propósito del depósito y el registro de los dibujos y modelos industriales.

2. Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, adoptado en Niza en 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y modificado en 1979.<sup>140</sup> Establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio. Los países parte en el Arreglo de Niza, constituyen una unión particular en el marco de la *Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Estos países han adoptado y aplican la Clasificación de Niza a los fines del registro de marcas.

3. Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, adoptado en 1971 y enmendado en 1979.<sup>141</sup> Establece la clasificación internacional de Patentes (CIP), que divide a la tecnología en ocho secciones que contienen aproximadamente 70.000 subdivisiones. Cada subdivisión está representada por un

---

<sup>139</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los dibujos y Modelos Industriales”. *Wipo.int* enero 20, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/classification/locarno/summary\\_locarno.html](https://www.wipo.int/treaties/es/classification/locarno/summary_locarno.html)>.

<sup>140</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957)”. *Wipo.int* enero 20, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/summary\\_nice.html](https://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/summary_nice.html)>.

<sup>141</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes”. *Wipo.int* enero 20, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg/summary\\_strasbourg.html](https://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg/summary_strasbourg.html)>.

símbolo formado por números arábigos y letras del alfabeto latino. Todos los documentos de patente deben contar con los símbolos CIP correspondientes.

4. Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas, adoptado en Viena en 1973 y enmendado en 1985.<sup>142</sup> Propone una clasificación para las marcas que consisten en elementos figurativos o que contienen dichos elementos. Su finalidad es facilitar las búsquedas anticipadas de marcas y evitar un trabajo sustancial de reclasificación cuando se intercambian documentos a nivel internacional. Aprovechando los países parte del acuerdo no tener que elaborar su propia clasificación nacional o mantener actualizada una clasificación existente.

#### 2.5.4 TRATADOS INTERNACIONALES DIRIGIDOS POR LA OMC.

Dicho organismo administra una multiplicidad de tratados, siendo únicamente destacable los relativos a la Propiedad Intelectual, así el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que establece el Anexo 1C del Acta de Marrakech de abril de 1994, del cual realizaron sinergia los Estados para crear la OMC. Dicho acuerdo precisa la obligatoriedad para los 163 países miembros de dicho Organismo de establecer las reglas para la protección de la propiedad intelectual, siendo forzoso para los países firmantes.<sup>143</sup>

#### 2.5.5 ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS ADPIC EN MATERIA DE MARCAS.

Los Estados deben observar y establecer los criterios que señala el acuerdo a sus legislaciones nacionales en materia de marcas se encuentran regulados en la

---

<sup>142</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Reseña del Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas (1973)". *Wipo.int*, enero 20, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/classification/vienna/summary\\_vienna.html](https://www.wipo.int/treaties/es/classification/vienna/summary_vienna.html)>.

<sup>143</sup> Organización Mundial del Comercio. "Miembros y Observadores. Obtenido de la OMC". *Wto.org*, julio 29, 2016. <[https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/orq6\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/orq6_s.htm)>.

sección 2 del acuerdo, que va del artículo 15 al 21, donde se establecen los criterios para la obtención de una marca y son los siguientes:

En materia marcaria se dice que: *“Podrán constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”*<sup>144</sup>.

Los miembros podrán establecer una duración de no menos de siete años para los registros marcarios. Pudiendo renovarse indefinidamente. Así como los requisitos para su uso, los cuales, para mantener dicho registro de marca, deberán utilizarlas, y podrán los estados anular registros de marca después de un periodo ininterrumpido de tres años por falta de uso, a menos que el titular demuestre que hubo para ello razones basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso, como por ejemplo las restricciones a la importación y otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

---

<sup>144</sup> Organización Mundial del Comercio. “Acuerdo de la Ronda Uruguay, Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual. Relacionados con el Comercio”. Wto.org. septiembre, 1986. <[https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/27-trips.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf)>.

## CAPÍTULO III

### 3. EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DEL REGISTRO DE MARCAS NO TRADICIONALES.

#### 3.1. DESARROLLO DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES.

El desarrollo de los derechos de propiedad intelectual que se otorgan a nivel internacional, especialmente los derechos marcarios, han experimentado un gran desarrollo y crecimiento exponencial en los últimos años, alcanzando y creando con el paso de los años nuevas áreas como son el marketing, publicidad, estrategias de marketing, uso masivo de internet por parte de los consumidores, nuevos usos de la información, el uso de redes sociales, entre otras. Todas estas tendencias, gracias a la globalización del comercio, han generado una competencia feroz entre las empresas exportadoras, y esto, gradualmente, ha ocasionado un riesgo cada vez mayor por el uso y la apropiación indebida de distintos derechos marcarios. Todas estas tendencias han contribuido a la expansión de marcas, las cuales, según el último informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y en atención a su licencia Creative Commons del tipo de Atribución 3.0 de organizaciones intergubernamentales la cual me permite reproducir, distribuir, adaptar, traducir y presentar en público la última publicación realizada con la condición de que se haga referencia a dicha fuente.<sup>145</sup>

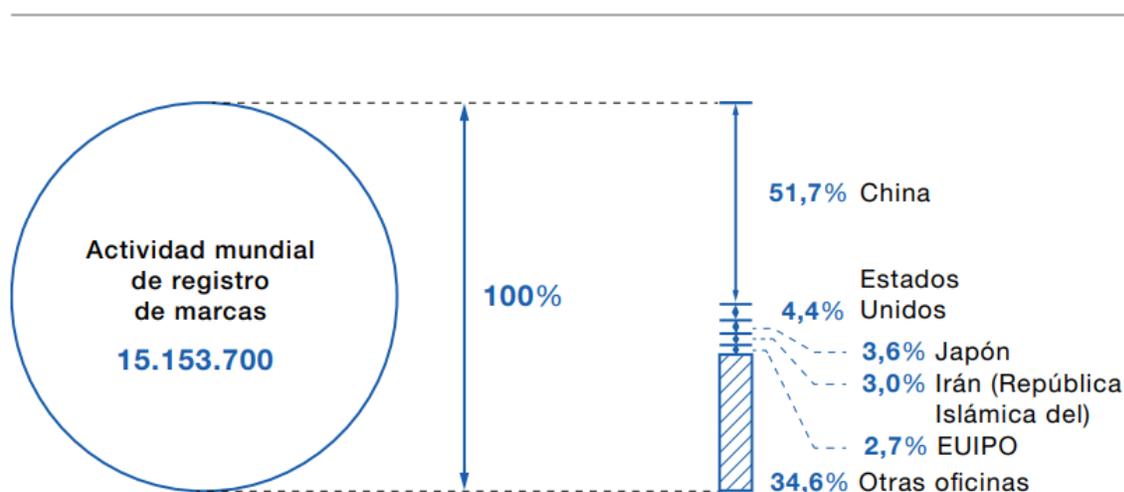
Las aplicaciones de registro de marcas incrementaron en un 19.2% en 2018 con un estimado de 10.9 millones de aplicaciones de registro de marca a nivel internacional – siendo aproximadamente 1.7 millones más en comparación con 2017. Marcando un noveno año consecutivo de crecimiento. Siendo el doble de aplicaciones de marcas registradas presentadas en comparación con el año 2014 gracias a las altas tasas de crecimiento anual registradas en los últimos años. Actualmente a diferencia de los diferentes derechos de Propiedad Intelectual, es importante considerar que

---

<sup>145</sup> Creative Commons. “Atribución 3.0 Organizaciones Intergubernamentales (CC BY 3.0 IGO)”. *Creativecommons.org*. enero 23. 2021. <<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/deed.es>>.

las marcas registradas pueden mantenerse indefinidamente realizando el pago de las tasas de renovación definidas según la Demarcación. Es por ello por lo que, en 2018, había un estimado de 49.3 millones de registros de marcas activas en 143 oficinas de propiedad intelectual en todo el mundo, lo que representa un aumento del 13.8% en cifras en comparación con 2017. Considerando lo anterior, produciendo y generando escasez en signos distintivos a nivel internacional.<sup>146</sup>

En su última publicación, esperando la cifra derivada de la pandemia por COVID-19, fue la presentada en 2019 en el cual se registró una actividad mundial de registro de marca en 15,153,700, dicha cifra liderada principalmente por China, Estados Unidos, Japón, Irán (República Islámica del), EUIPO y otras oficinas:

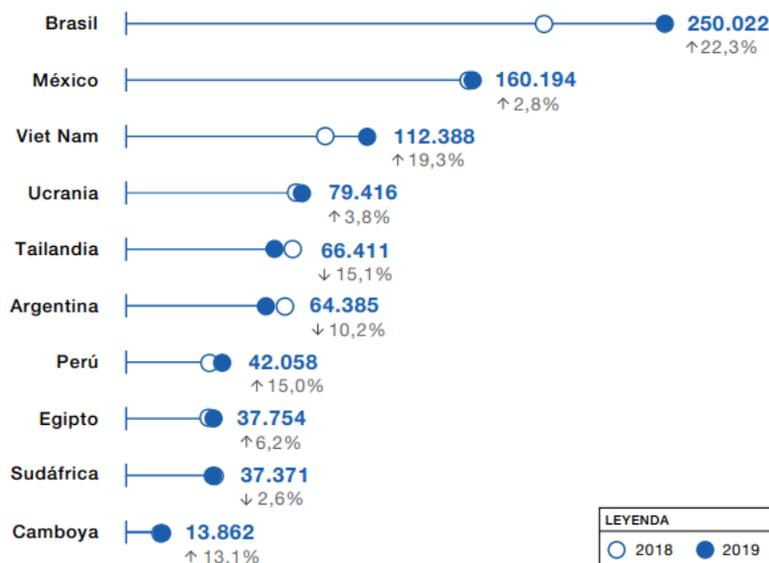


En 2019, aproximadamente el 65% de la actividad de registro de marcas en todo el mundo, según el número de clases, se concentró en las cinco principales oficinas. La oficina de China (51,7%) representó más de la mitad de la actividad de registro de marcas a escala mundial, principalmente de residentes chinos. Las cuatro oficinas restantes, entre las cinco principales, representaron menos del 5% del total.<sup>147</sup>

<sup>146</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Marcas Statistics Database". *Wipo.int*. Agosto 2019. <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2019-chapter2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019-chapter2.pdf)>.

<sup>147</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Marcas Wipo Statistics Database". *Wipo.int*. septiembre, 2020. <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_943\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_943_2020.pdf)>.

México se encuentra entre las oficinas de determinados países de ingresos medios, en donde Brasil solo experimento una elevada actividad de registro de marcas, sino también un impresionante crecimiento interanual del 22.3 %, como se muestra en la gráfica siguiente:



Las marcas no tradicionales, a pesar de contar con un número limitado de marcas registradas (NTTM por sus siglas en ingles). Han tenido sus respectivas investigaciones y publicaciones desde su reconocimiento en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)<sup>148</sup> La falta de aceptación de estos nuevos registros de marcas no tradicionales se debe a la falta de armonización por parte de diferentes Estados.

Esta reciente implementación de registros de “nuevos tipos de marcas” han sido objeto de debates respecto al nombre que debe utilizarse para denominarlas, teniendo como opciones “marcas inusuales” o marcas no convencionales”, viéndose inmiscuido el Comité Permanente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el cual a través de diferentes sesiones y hasta llegar a su

<sup>148</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”. *Wipo.int.* abril 15, 1994. <[https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=305906](https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906)>.

decimoséptima sesión, dieron una resolución llamada finalmente a esta nueva figura “marcas no tradicionales”. De ahí, el uso de dicha denominación de esta nueva figura en materia de marcas.

Actualmente no se ha puesto suficiente atención y no se han establecido tratados para regular las marcas no tradicionales, siendo ampliamente discutidos en reuniones y conferencias de la OMPI<sup>149</sup>.

### **3.1.2 DISPOSICIONES Y TRATADOS RELEVANTES DE LA OMPI APLICADO A LAS MARCAS NO TRADICIONALES.**

Es importante ser críticos en cuanto al marco normativo internacional, pues si revisamos y analizamos el Código de Derecho Internacional Privado de Bustamante<sup>150</sup>, habla de los bienes incorporales o intangibles de propiedad industrial, situándolos por su área de protección en el Estado donde obtiene o concedió su título de registro. Incorporando el principio de territorialidad que tienen las marcas de la cual ya existen diferentes criterios como el siguiente:

*“REGISTROS MARCARIOS. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPIOS DE ESPECIALIDAD Y DE TERRITORIALIDAD QUE LOS LIMITAN.*

*El derecho marcario se instituyó como un sistema jurídico de protección de los signos mercantiles, conforme al cual, se establece una serie de reglas y condiciones para que una marca pueda acceder a la tutela jurídica, permanecer en ella y, cuando sea necesario, hacer valer la posición legal obtenida mediante las acciones defensivas que correspondan. Ahora, los derechos del titular de una marca registrada se encuentran acotados por dos principios, a fin de evitar el monopolio de*

---

<sup>149</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

<sup>150</sup> Organización de los Estados Americanos. “Convención de derecho Internacional Privado. Obtenido de OAS.org”. OAS.org, febrero 23, 1928. <[https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3\\_ven\\_anexo3.pdf](https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo3.pdf)>.

*una palabra o grupo de palabras, a saber: de territorialidad y de especialidad. De acuerdo con el primero, la protección de la marca se circunscribe a los límites del país en donde se registró; de ahí que la exclusividad del uso de la marca puede hacerse valer únicamente en el territorio del país en donde fue registrada. Por su parte, el segundo principio constituye otra limitación al derecho que el registro de la marca confiere a su titular, relacionado con la naturaleza de los productos, ya que aquél opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares, de manera que quien pretende el derecho exclusivo de la marca debe indicar expresamente en la solicitud de registro qué objetos o productos ampara, a fin de que un tercero pueda adoptar aquélla para dar a conocer otros productos o servicios y, en consecuencia, el derecho que se adquiriera esté limitado, de lo que deriva que el titular de una marca registrada tiene derecho a impedir a cualquier persona el uso comercial de una marca idéntica o similar, aplicada a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la registró.*

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

De lo anterior no podemos deducir que los Estados tengan prohibido suscribir tratados internacionales en materia de propiedad intelectual. El problema al que nos enfrentamos es al hecho de que no podemos tomar las directrices y estándares impuestos. Esto ha otorgado un desequilibrio y el desarrollo económico y social de diferentes naciones podría verse afectado en este rubro. Ya que vela por el beneficio de una clara minoría en diferentes aspectos que abordaremos más adelante.

Si realizamos una comparativa con otras áreas del derecho en nuestro país, podemos encontrar que el derecho civil, mercantil no ha sido afectado por la globalización, sin embargo, el derecho de la Propiedad Intelectual es uno de los mas regulados del mundo y con una gran armonización.

Ahora bien, gracias al tratado de registro y solicitudes internacionales, esto ha generado la propagación de los derechos de cualquier registro a un mayor número de registros con un menor costo afectando a los países subdesarrollados por la feroz comercialización de marcas en diferentes niveles del mercado, hundiendo a los nacionales de dichos países. Del cual ya existen comentarios al respecto como los principios fundamentales de una política racional y humana de la Propiedad Intelectual, propuesta por James Boyle:

*“Equilibrio: Un numero demasiado elevado de derechos frenará la innovación tal como lo haría un numero demasiado bajo. Debería obligarse al secretariado de la OMPI a presentar un Estudio de Impacto Ambiental Intelectual, por cada nueva propuesta de aumento de derechos, a que explicara sus efectos en el dominio público y en las actividades comerciales, innovadoras, artísticas y educativas que dependen del dominio público.”<sup>151</sup>*

### 1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y las marcas no tradicionales<sup>152</sup>

Dicho convenio no menciona concretamente la definición de lo que es una marca y mucho menos la definición de las marcas no tradicionales al no ser comunes al momento de la publicación o adopción de dicho Convenio y las revisiones que ha tenido. Salvo su artículo 6 quinquies de dicho convenio, pues establece la cuestión de protección de marcas extranjeras en países que hayan firmado dicho documento.

### 2. Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

Como ya se ha explicado los alcances de dicho tratado en el Capítulo II de la presente tesis. El problema de adaptación que tuvieron las marcas no tradicionales ha sido complicado, ya que, al momento de la adopción de dicho tratado, diferentes oficinas gracias a la falta de familiaridad en el tema, las llevo a introducir requisitos de formalidad más complejos de lo necesario. Así, dicho tratado excluye a los signos

---

<sup>151</sup> Duke University School of Law. “Un manifiesto sobre la OMPI y el Futuro de la propiedad Intelectual”. *Web Law Duke.edu*, agosto, 20, 2020. <<https://web.law.duke.edu/cspd/spanish/manifesto/>>.

<sup>152</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)”. *Wipo.int*, agosto, 2019. <[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary\\_paris.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html)>.

visibles, en su artículo segundo (2), limitando a las marcas no tradicionales, y excluyendo las figuras marcarias como son los hologramas, sonidos y marcas olfativas. Siendo el artículo tercero (3) uno de los mas importantes ya que enumera los requisitos y elementos que deberán contener una solicitud o aplicación de registro de marca. Refiriendo el color y marcas tridimensionales, entre otros aplicativos.

Derivado de la creciente protección de los signos no visibles y marcas tridimensionales, y la falta de asambleas entorno al (TLC por sus siglas en ingles). Surge la necesidad de tomar medidas y aplicar una actualización de dicho tratado dando luz al siguiente acuerdo internacional.

### 3. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado en 2006 que entró en vigor en 2009.<sup>153</sup>

Tomando como base el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), el objetivo del presente tratado denominado (STLT)<sup>154</sup>, fue enfocarse en un marco internacional moderno con armonización de los procedimientos de registro de marcas con un ámbito de aplicación más amplio, en especial las provisiones de las licencias de las marcas registradas. Asimismo, su ámbito de aplicación abarca todo tipo de marcas incluyendo los signos no visibles. Siendo el presente instrumento, el primero en reconocer a las “marcas no tradicionales” a pesar de que no las menciona expresamente en sus disposiciones.

Ahora bien, si revisamos las disposiciones contenidas, en la regla 3 inciso 2, regla 3 inciso 3 (b) y regla 3 inciso 6, proporcionan detalles sobre el proceso de solicitudes nacional relativo a las “marcas no tradicionales” y cito:

*“3 (2) [Marca en que se reivindica color] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el color como característica distintiva de la marca, la Oficina podrá exigir que en la solicitud se*

---

<sup>153</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Tratado de Singapur sobre el Derecho de marcas. Obtenido de Tratados administrados por la OMPI”. Wipo.Int. 2006. [.<https://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary\\_singapore.html>](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary_singapore.html).

<sup>154</sup> The Singapore Treaty on the Law of Trademarks

*indique el nombre o el código del color o colores reivindicados y una indicación, respecto de cada color, de las partes principales de la marca que figuren en ese color.*

*3 [Numero de reproducciones]*

*(b) Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que el solicitante desea reivindicar el color como característica distintiva de la marca, una Parte Contratante no podrá exigir más de cinco reproducciones de la marca en blanco y negro y cinco reproducciones de la marca en color.*

...

*(5) [Marca que consista en un holograma] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es un holograma, la representación de la marca consistirá en una o varias vistas de la marca que capten el efecto holográfico en su totalidad. Cuando la Oficina considere que las vistas proporcionadas son insuficientes para captar el efecto holográfico en su totalidad, podrá exigir al solicitante que proporcione vistas adicionales. La oficina podrá exigir también al solicitante que incluya una descripción de la marca que consiste en un holograma.*

<sup>155</sup>”

Uno de los obstáculos mas importantes para las “marcas no tradicionales”, tomando en cuenta los estándares internacionales existentes es la representación de una solicitud de marca. Asi, es importante precisar que el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas o (STLT), a pesar de que dicho tratado establece los nuevos tipos de signos que pueden registrarse, este no crea una obligación a los Estados para el registro de dichos signos en sus leyes nacionales. De la Conferencia diplomática complementaria del tratado de Singapur sobre el derecho de marcas registradas de 27 de marzo de 2006, se establece el siguiente principio:

---

<sup>155</sup>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas”. *Wipolex wipo.int*. noviembre 01, 2011. <<https://wipolex.wipo.int/es/text/290033>>.

*“Cada parte contratante tendrá la opción de decidir si y cuando establecer el registro de nuevos tipos de marcas, como se mencionó anteriormente.”*

Dicho principio fue puesto en la mesa de las discusiones de la OMPI sobre las “marcas no tradicionales” el cual establecía claramente los límites del esfuerzo multilateral para armonizar el derecho de marcas con respecto a las marcas. Teniendo dudas los Estados miembros sobre las practicas nacionales respecto del registro de los nuevos tipos de marcas.

#### 4. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales (SCT).

##### *1. Décimo sexta sesión (Ginebra) de 13 al 17 de noviembre de 2006.*<sup>156</sup>

Después del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, en la reunión del (SCT), en la orden del día, señala lo siguiente:

*“[...]5. Marcas*

*-Cuestionario sobre el derecho de marcas y las practicas relativas a las marcas.*<sup>157</sup>

*-Nuevos tipos de marcas.*<sup>158</sup>

*-Marcas y denominaciones comunes internacionales (DCI) para las sustancias farmacéuticas.*<sup>159</sup>

*-Procedimiento de oposición en materia de marcas*<sup>160</sup>

*-Marcas y su relación con las obras literarias y artísticas.*<sup>161</sup>

---

<sup>156</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Comité Permanente sobre el derecho demarcas, diseños Industriales e Indicaciones Geográficas”. [Wipo.int](http://wipo.int). septiembre 01, 2006. [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_16/sct\\_16\\_2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf)

<sup>157</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “WIPO/Strad/INF/1”. [Wipo.Int](http://wipo.int). noviembre 17, 2006 <[https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=10983](https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=10983)>.

<sup>158</sup> Ibid. SCT/16/2.

<sup>159</sup> Ibid. SCT/16/3.

<sup>160</sup> Ibid. SCT/16/4.

<sup>161</sup> Ibid. SCT/16/5.

*-Artículo 6ter del Convenio de Paris.* <sup>162</sup>

*Comunicación de la Misión Permanente del Brasil*<sup>163</sup>

Como se puede observar el documento establece el uso de nuevos tipos de marcas, mismo que ponía sobre la mesa un número de problemas importantes y del cual se habló, como son, el problema que plantea la aparición constante de nuevos tipos de marcas como consecuencia de la constante evolución de los medios de comunicación, publicidad y nuevas técnicas de marketing, la búsqueda del equilibrio de protección de los nuevos tipos de marcas y la necesidad de mantener algunos signos disponibles para el uso de todos los comerciantes, la aplicación de parámetros para la distinción del registro de marcas así como principios complementarios para hacer frente a los nuevos tipos de signos y garantizar la coherencia en todos los campos de protección de la Propiedad Intelectual.

Dicho documento de la SCT se basó en gran medida en la información proporcionada por el Cuestionario de la OMPI sobre derecho y práctica de marcas, y contribuciones ad hoc de miembros individuales del SCT. Siendo uno de los primeros documentos de trabajo producido de “marcas no tradicionales” (NTTM) por la secretaria de la OMPI de 2005 a 2009, el cual culmina con un documento sobre la adopción de “representación de marcas no tradicionales: áreas de convergencia”.

Como lo mencionaba el presidente de la SCT en la apertura de su decimosexta sesión, Ginebra, 13 al 17 de noviembre de 2006:

*“El problema de los nuevos tipos de marcas probablemente seguirá siendo un tema de interés para las oficinas de marcas, ya que parecían estar bajo presión desde dos direcciones. En primer lugar, los fabricantes que desean publicitar sus productos e identificar sus marcas y, en segundo lugar, los consumidores, que quieren evitar la confusión o confusión engañosa. Tomando en cuenta que los nuevos tipos de marcas no serán los signos dominantes mayormente solicitados para el registro,*

---

<sup>162</sup> Ibid. SCT/15/3.

<sup>163</sup> Ibid. SCT/16/7.

*parece ser importante para los propietarios de marcas que las usan a nivel nacional y que desean expandirse a otros mercados y por tanto el Comité, propone trabajar en el desarrollo de enfoques comunes para tratar y adaptar estos nuevos tipos de marcas.”*

Al final de la décimo sexta sesión el SCT, decidió limitar el alcance de su trabajo a la representación y descripción de las “*marcas no tradicionales*” (NTTM) y a la aplicación de los principios del registro de marcas.

*“2. Decimoséptima sesión (Ginebra) de 7 al 11 de mayo de 2007”<sup>164</sup>*

*La Orden del día de la presente sesión contiene lo siguiente:*

*A. Apertura de la sesión.*

*B. Elección de un presidente y dos vicepresidentes.*

*C. Aprobación del orden del día.*<sup>165</sup>

*D. Aprobación del proyecto de informe de la decimosexta sesión*<sup>166</sup>

*E. Marcas*

*-Métodos existentes de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas*<sup>167</sup>

*-La relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas.*<sup>168</sup>

---

<sup>164</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas”. *Wipo.int.* noviembre 17, 2006. <[https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=10983](https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=10983)>.

<sup>165</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Proyecto de Orden del día”. *Wipo. Int.* Marzo 07, 2007. <[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_17/sct\\_17\\_1\\_prov.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_1_prov.pdf)>.

<sup>166</sup> Ibidem.

<sup>167</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas”. *Wipo.int.* mayo 11, 2007. <[https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=12643](https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=12643)>.

<sup>168</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas”. *Wipo.int.* mayo 11, 2007. <[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_17/sct\\_17\\_3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_3.pdf)>.

- Procedimiento de oposición en materia de marcas.<sup>169</sup>

-Artículo 6ter del Convenio de París<sup>170</sup>

#### F. Diseños industriales

-Cuestionario sobre las formalidades para el registro de diseños industriales<sup>171</sup>

#### G. Indicaciones geográficas

H. Resumen del presidente.

I. Clausura de sesión.”

En dicha sesión se hablaron de los siguientes puntos: Métodos de identificación, descripción y representación de las “*marcas no tradicionales*” (NTTM). Presentando una visión general de los métodos de representación existentes y la descripción del nuevo tipo de marcas así como las posibles áreas de convergencia. Asimismo, se abordó y consideraron temas sobre la ubicación y posibilidad de costos adicionales de las “*marcas no tradicionales*” (NTTM), que por falta de tiempo solo solo se discutieron aquellos temas relacionados con marcas tridimensionales, marcas de color y marcas de sonido, así como la obligación de que cualquier Estado miembro debía proteger cualquier tipo de marca. De igual forma, se acordó que la solicitud de registro de marca debe incluir una representación que demuestre su naturaleza de la marca y las características con suficiente claridad para permitir un examen adecuado. Siendo uno de los puntos más destacados en la discusión la forma de representación gráfica usado, que debe permitir al consumidor promedio comprender la naturaleza de la marca.

---

<sup>169</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Procedimientos de oposición en materia de marcas” *Wipo.Int.* mayo 11, 2007. < [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_17/sct\\_17\\_4.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_4.pdf)>.

<sup>170</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Artículo 6TER del Convenio de París. Aspectos de Procedimiento y Aspectos Jurídicos Seleccionados”. *Wipo.int.* mayo 11, 2007. <[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_17/sct\\_17\\_5.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_5.pdf)>.

<sup>171</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Proyecto de Cuestionario sobre la Legislación y la práctica en Materia de Diseños Industriales”. *Wipo.Int.* mayo 11, 2007. <[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_17/sct\\_17\\_6.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_6.pdf)>.

El documento referente a los “*Métodos existentes de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas*” discutía sobre los nuevos tipos de marcas y examinó las normas internacionales existentes en relación con la representación gráfica como posible área de convergencia. También enfatizo el término “*grafico*”, que normalmente se asocia a una imagen o características principales de una marca, mismo que puede generar ciertos problemas para los signos no visibles. Estos problemas surgen del hecho de que la mayoría de los países requieren que una marca registrada consista en un signo capaz de ser representado gráficamente, y tener representación gráfica como elemento de la definición de una marca registrada bajo la ley nacional.

El documento también proporciono algunas consideraciones especiales respecto a la publicación de la “*marcas no tradicionales*” (NTTM), ya que el tipo y el alcance de la información era parcialmente diferente de un país a otro.

Como cuestión adicional, se discutieron los costos que pueden causar particularmente a los países en desarrollo. Así las cosas, al final de la sesión se pidió preparar un documento de trabajo para la decimoctava sesión para presentar las claves de aprendizajes para los Estados miembros en relación con la representación de esos tipos de marcas.<sup>172</sup>

### 3. Decimoctava sesión (Ginebra) de 12 al 16 de noviembre de 2007<sup>173</sup>

“*La Orden del día de la presente sesión referente a marca trato de lo siguiente:*

[...] *Marcas.*

- *Métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas.*
- *Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas*”<sup>174</sup>

---

<sup>172</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas”. *Wipo.Int.* noviembre 16, 2007. <[https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=13322](https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=13322)>.

<sup>173</sup> Ibidem.

<sup>174</sup> Ibidem.

- Enseñanzas destacadas en materia de procedimientos de oposición de marcas.

Las discusiones en el SCT sobre las “marcas no tradicionales” (NTTM), trataron de revisar los medios de representación de esas marcas para evitar requisitos de procedimientos sin que fuesen demasiado complejos y onerosos para los solicitantes y las diferentes oficinas de Propiedad Intelectual.

4. *Decimonovena sesión (Ginebra) de 21 de julio al 25 de julio de 2008.*<sup>175</sup>

*La Orden del día contenía lo siguiente:*

*[...] 6. Marcas*

*-Representación y descripción de las marcas no tradicionales – Posibles ámbitos de convergencia.*<sup>176</sup>

*-Procedimientos de oposición en materia de marcas – Posibles ámbitos de convergencia.*<sup>177</sup>

*-Marcas y denominaciones comunes internacionales (DCI) para las sustancias farmacéuticas.*<sup>178</sup>

*-Artículo 6ter del Convenio de París.”*<sup>179</sup>

En dicha sesión, se acordaron las áreas de convergencia relacionadas a la representación de las “*marcas no tradicionales*” (NTTMs). Lo anterior y al final de la sesión se acuerda no obligar a los estados miembros de la implementación del registro de marcas y dejar como opción su vigencia en las leyes nacionales de cada Estado.

---

<sup>175</sup>Organización Mundial de la Propiedad intelectual. “Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas”. *Wipo.Int.* julio 25, 2008. <[https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=15323](https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=15323)>.

<sup>176</sup> Ibidem.

<sup>177</sup> Ibidem.

<sup>178</sup> Ibidem.

<sup>179</sup> Véase el documento SCT/19/5

5. Vigésima sesión (Ginebra) de 1 al 5 de diciembre de 2008<sup>180</sup>.

[...] 5. Marcas.

- Representación de las marcas no tradicionales – Posibles ámbitos de convergencia<sup>181</sup>

- Procedimientos de oposición en materia de marcas – Posibles ámbitos de convergencia”.<sup>182</sup>

En seguimiento a la representación de las marcas no tradicionales, se discutió las áreas de convergencia dividiéndose en dos categorías. Áreas de convergencia entre los Estados miembros (marcas tridimensionales, marcas de color, hologramas, de movimiento y multimedia, marcas de posición, marcas de gestos y marcas de sonido). Así como aquellos sin áreas de convergencia que podrían acordarse (marcas olfativas, marcas de sabor, textura o sensación). En las cuales se resolvió agregar un corpus y principios respecto de la representación de marcas no tradicionales, tras cuatro años de discusiones, los cuales son:

I. Ámbito de Convergencia N° 1 Marcas tridimensionales.

*“Con respecto a la solicitud de registro de una marca tridimensional, una representación lo suficientemente clara en la que se muestre una única vista de la marca basta para asignar una fecha de presentación. Sin embargo, a los fines del examen, las oficinas podrán exigir vistas adicionales o una descripción de la marca tridimensional.”<sup>183</sup>*

En cuanto a la nota del Anexo, se exigen vistas adicionales y otros elementos como una descripción de la marca tridimensional, haciendo referencia a la regla 5.1 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (el Tratado de Singapur), señalando los casos de incumplimiento por algún requisito faltante, se podrá subsanar dentro de un plazo inferior a un mes si se encuentra en el territorio

---

<sup>180</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas”. *Wipo.Int.* diciembre 05, 2008. <[https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=15325](https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=15325)>.

<sup>181</sup> Ibidem.

<sup>182</sup> Ibidem.

<sup>183</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “La representación de marcas no tradicionales ámbitos de competencia”. *Wipo.int.* octubre 15, 2008. <[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_20/sct\\_20\\_2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_20/sct_20_2.pdf)>.

de la contratación de parte interesada y al menos de dos meses donde la dirección del solicitante se encuentre fuera del territorio contratante. Asimismo, la nota menciona el alcance de la protección que tendrá y el número de vistas que la aplicación referente a las macas tridimensionales debe tener antes de ser publicadas por las Oficinas de Propiedad Intelectual.<sup>184</sup>

## II. Ámbito de Convergencia N°2 Marcas de color:

*“Con respecto a la solicitud de registro de una marca de color (una marca cuyo objeto es exclusivamente el color) o de una combinación de colores sin contornos delineados, las oficinas podrán exigir que la representación de ese tipo de marcas consista en una muestra de los colores en papel o en formato electrónico. Las oficinas podrán exigir que se indiquen los colores utilizando su nombre común. Además, las oficinas deberán dar a los solicitantes la posibilidad de indicar los colores mediante códigos de color reconocidos. Asimismo, las oficinas podrán exigir una descripción escrita de la manera en que el color se aplica a los productos o se utiliza en relación con los servicios.”<sup>185</sup>*

Dicha nota, agregaba que, en caso de combinaciones de colores, ciertas, las oficinas pueden exigir al solicitante que indique la proporción o distribución de los colores. También establece que las Oficinas pueden requerir una designación de los colores mediante el uso de sus nombres comunes, y que deberían permitir la indicación de códigos de color reconocidos a elegir por los solicitantes. Específica además que el color reconocido internacionalmente deberá ser preciso y estables y su uso en aplicaciones de marcas registradas contribuye a aclarar la naturaleza y el alcance de las marcas de color.

## III. Ámbito de convergencia N°3 Hologramas:

*“Con respecto a la solicitud de registro de un holograma, la representación de ese tipo de marca podrá consistir en una única vista del signo que capte el efecto holográfico en su totalidad o, de ser necesario, varias vistas del holograma desde distintos ángulos. Las oficinas podrán exigir al solicitante que incluya una descripción del holograma cuando un único dibujo o una serie de dibujos no lo representen con precisión”<sup>186</sup>*

---

<sup>184</sup> Ibidem.

<sup>185</sup> Ibidem.

<sup>186</sup> Ibid. p.4.

Se enfatiza, que las opiniones siguen siendo divergentes entre los Estados miembros con respecto al número de vistas de una marca de holograma que debe publicarse por la Oficina, cuando se envían múltiples vistas del holograma.

#### IV. Ámbito de convergencia N°4 Marcas animadas o multimedios.

*“Con respecto a la solicitud de registro de una marca animada o multimedios, la representación de ese tipo de marcas podrá consistir en una serie de imágenes fijas que, conjuntamente, describan el movimiento. Las oficinas podrán exigir que la solicitud incluya una descripción escrita en la que se explique el movimiento. De no ser así, las oficinas podrán exigir una grabación del signo en formato analógico o digital. De ser posible la presentación electrónica, podrá presentarse con la solicitud un fichero electrónico.”<sup>187</sup>*

Se destaca la experiencia con el registro de marcas de movimiento o multimedia, sugiriendo que el carácter de tales marcas se captura mejor si la marca es representada en movimiento.

#### V. Ámbito de convergencia N°5 Marcas de posición.

*“Con respecto a la solicitud de registro de una marca de posición, la representación de este tipo de marca podrá consistir en una única vista de la marca. Podrá exigirse que se represente con líneas discontinuas o punteadas la materia respecto de la que no se reivindica la protección. Asimismo, si la representación gráfica proporcionada no es suficiente, podrá exigirse una descripción escrita en la que se especifique la ubicación de la marca en relación con el producto.”<sup>188</sup>*

Se señala que, bajo ciertos sistemas nacionales, la posición de las marcas se trata como un subconjunto de otros tipos de marcas, como las figurativas o marcas tridimensionales.

#### VI. Ámbito de convergencia N°6 Marcas gestuales.

*“Con respecto a la solicitud de registro de una marca gestual, la representación de este tipo de marca podrá consistir en una única imagen cuando la marca sea tratada como marca figurativa, o en varios encuadres en los que se describa el gesto, si la marca es considerada como una marca animada. Asimismo, podrá presentarse una descripción escrita en la que se explique el gesto. En cuanto al resto, se aplicarán las*

---

<sup>187</sup> Ibid. p.5

<sup>188</sup> Ibidem.

*consideraciones expuestas en el marco del ámbito de convergencia N.º 4*<sup>189</sup>

Se trata el área de convergencia con respecto a las marcas gestuales registradas y se basa en el entendimiento de que el término marca de gesto es utilizado por la industria, pero no necesariamente en estatutos legales.

VII. Ámbito de convergencia N.º7 Marcas sonoras.

*“Con respecto a la solicitud de registro de una marca sonora, las oficinas podrán exigir que la representación de ese tipo de marcas consista en la notación musical en un pentagrama, en una descripción del sonido que constituye la marca, en una grabación analógica o digital de ese sonido, o en una combinación de todo lo anterior. Cuando esté disponible la presentación electrónica, podrá presentarse un fichero electrónico junto con la solicitud. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, se considerará que únicamente la notación musical en un pentagrama representa de manera adecuada la marca.”*<sup>190</sup>

Dicha nota, indica que los archivos electrónicos como MP3 o WAV (forma de onda o formato de audio) puede ser presentada ante ciertas oficinas, y que las legislaciones nacionales pueden todavía incluir la posibilidad de presentar las grabaciones analógicas.

VIII. Ámbito de convergencia N.º8 Marcas olfativas.

*“El SCT no pudo hallar un ámbito de convergencia respecto de la representación de las marcas olfativas. Algunas jurisdicciones aceptaron que esas marcas podrán representarse mediante una descripción, mientras que otras consideran que una descripción no puede representar de forma adecuada el carácter de ese tipo de marcas.”*<sup>191</sup>

Para este tipo de marcas, el Comité permanente no pudo identificar un área de convergencia con respecto a su representación, algunas jurisdicciones han aceptado que tales marcas pueden estar representadas a través de una descripción, mientras que para otras jurisdicciones ya que una descripción no puede representar adecuadamente el carácter de tales marcas.

---

<sup>189</sup> Ibid. p.6.

<sup>190</sup> Ibidem.

<sup>191</sup> Ibid. p.7

## IX. ámbito de convergencia N°10 Marcas de textura o táctiles

*“El SCT no pudo hallar un ámbito de convergencia respecto de la representación de las marcas de textura o táctiles. Algunas jurisdicciones aceptaron que esas marcas pueden representarse mediante una descripción, mientras que otras consideran que una descripción no puede representar de manera adecuada el carácter de ese tipo de marcas.”<sup>192</sup>*

### Publicación de las marcas no tradicionales.

*“Acerca de la publicación de las marcas no tradicionales, el SCT observó que, con la introducción de las nuevas tecnologías y el uso creciente de las marcas no tradicionales, cada vez son menos pertinentes las limitaciones en cuanto al tamaño de las representaciones y que las oficinas consideran que la claridad de las representaciones es lo más importante.”*

Sobre la publicación de las marcas no tradicionales, el Comité, señaló que, con la introducción de nuevas tecnologías y el uso mayor de las marcas no tradicionales, el tipo de limitación del tamaño de las representaciones genera que sean menos relevantes con el tiempo, siendo la claridad de representación, uno de los puntos más importantes para las Oficinas.

Derivado de las discusiones sobre las marcas no tradicionales durante varios años y las modificaciones y enmiendas que se han adoptado en diferentes asambleas. Gracias a ello, deja vislumbrar amplias diferencias de práctica entre las oficinas de propiedad intelectual sobre la posibilidad de registrar las “marcas no tradicionales” y los trámites que solicitan para su registro. Como conclusión los Estados miembros demostraron la importancia que representa, contando con diferentes enfoques, y prácticas comparando las actividades de las diversas oficinas a nivel internacional a pesar de la adopción del (TLT y STLT), sin embargo, debido a la cantidad de problemas que han tenido dichas marcas es probable que la OMPI o la Comisión permanente sobre derecho de marcas, dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas (SCT)<sup>193</sup> en un futuro cercano, acuerden una mayor

---

<sup>192</sup> Ibidem.

<sup>193</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT)”. Wipo.Int. marzo 25, 2020. <[https://www.wipo.int/meetings/es/topic.jsp?group\\_id=63](https://www.wipo.int/meetings/es/topic.jsp?group_id=63)>.

armonización internacional sobre el tratamiento legal de las “marcas no tradicionales” y sus requisitos para el registro.

### **3.2 ANÁLISIS DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES Y SU USO EN LA UNIÓN EUROPEA.**

Las marcas no tradicionales con frecuencia presentan el problema para realizar la función con la que cuentan las marcas registradas tradicionales, la cual es identificar la fuente de bienes o servicios. Así como el problema de que estas generan un impacto negativo en la competencia, ya que las marcas no tradicionales y sus características a menudo tienen relación con el producto o constituyen el producto en sí. El derecho de Propiedad Intelectual y su relación con las marcas en la Unión Europea establecen ciertos reglamentos para su denegación y así evitar su registro cuando otros participantes se encuentran en desventaja competitiva.<sup>194</sup> Los motivos y reglamentos que establecen son:

1. La falta de distinción de un signo, es decir, cuando un signo no es distintivo, descriptivo o genérico.
2. Su naturaleza funcional del signo, es decir, cuando un signo consta de características que se derivan de la naturaleza de los productos para obtener un resultado técnico o que proporcionan valor a los bienes.

El uso de dichas estipulaciones y como consecuente la denegación del registro resultante de una aplicación de registro de marca no tradicional busca el equilibrio entre el interés público y el privado. Tomando dicha legislación lograr un óptimo nivel de competencia en el mercado.

---

<sup>194</sup> Véase: Andrew Griffiths, *An Economic Perspective on Trademark Law* 234– 48 (2011) (using this term referring both to the economic interests of consumers and of producers having registration denied to signs generating an increase of consumers’ search costs— because of their inability to differentiate products properly— as well as imposing significant costs on producers— due to lack of free access to symbols carrying an important communication value in each market). For critical views on trademark protection of intrinsic shapes, considered also in interaction with European Union (EU) design law, as well as of generic signs, see Gustavo Ghidini, *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law* 161– 77, 188 (2010).

Uno de los principales enfoques y preocupaciones es la distorsión de la competencia que puede resultar del registro de las marcas no tradicionales. Yendo más allá del sistema de marcas tomando con ello relevancia la ley de competencia. En ese sentido, sabemos que, en nuestro país, muchas leyes son supletorias, es por ello por lo que derivado de la preocupación por el otorgamiento de dichos registros marcarios es importante enlazar a la Propiedad intelectual con un complemento como sería una Ley de Competencia. La continua expansión de los derechos de propiedad intelectual ha provocado tensión entre alinear el ejercicio de dichos derechos y el objetivo fundamental de la Unión Europea que es garantizar la competencia sin distorsiones en un mercado interno.<sup>195</sup>

La jerarquía de leyes en la Unión Europea, la garantía de competencia prevalece sobre el derecho de Propiedad Intelectual. Eso significa que cualquier Institución relativa a la Propiedad Intelectual no es inmune a cualquier ley de competencia. Es por ello por lo que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y nuestro país y sus instituciones deben tomar en cuenta los antecedentes en otros mercados y aplicaciones de las “marcas no tradicionales” tomando precauciones respecto de un examen más a fondo sobre el examen y registro de las marcas no tradicionales. Ya que, se encuentra latente el riesgo de ciertas prácticas que violen cualquier ley de competencia. La revisión es importante en cuanto a la implementación de ese tipo de registro de marcas pues es un tema económico sin duda, aún así las marcas comerciales generalmente se perciben como una herramienta positiva para mejorar el mercado ya que permite a los consumidores recordar una marca así como sus características lo cual genera que los consumidores reduzcan costos en búsqueda con respecto al origen y calidad del producto debido a su capacidad para transmitir información sobre el origen comercial de los productos que los identifican.

Las marcas siendo un referente económico, son importantes ya que los titulares al tener un registro de marca incentivan la calidad de los productos al preocuparse por la imagen de la empresa, dotando de publicidad y buscando expandirse a nuevos

---

<sup>195</sup> University College London- Faculty of Laws. “Some Reflections on the Question of the Goals of EU Competition Law”. *Papers* [ssrn.com](https://papers.ssrn.com). enero 13, 2013. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2235875](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2235875)

mercados cobrando un precio más alto por productos casi idénticos sin marca. Sin embargo, las marcas generalmente no se perciben como derechos que confieren dominio del mercado o poder, y rara vez implican conductas anticompetitivas. Por lo general incluye instancias de lealtad del consumidor a un producto de marca registrada, incluido el caso de marcas famosas. Es por ello por lo que siempre y cuando una gama de productos tenga opciones para los consumidores, los litigios y resoluciones de los tribunales es poco probable que encuentren que una marca conduzca al dominio del mercado.

La cuestión con las marcas es que al protegerlas tanto llevan un desbalance en los mercados sobre un producto con una marca registrada, constituyéndose un monopolio al no ser sustituidos por un periodo de tiempo invariablemente perpetuo.

Lo que resulta que, al otorgar protección de marca registrada a una marca no tradicional, puede afectar directamente a la competencia y al mercado, es por ello por lo que, se debe implementar al momento de poner en marcha y activar los requisitos legales para su protección, deben incluir un método objetivo para cuantificar el alcance e impacto que puede llegar a tener. Como se hablaba una solución prometedora podría ser la evaluación de la sustituibilidad de los productos ya que esto puede ofrecer información relevante sobre la existencia y calidad de alternativas de productos para diferentes clientes en el mercado. Ya que el uso de las marcas no tradicionales afecta a los consumidores en sus preferencias y crea insensibilidad de precios por parte de los consumidores.

### **3.3 LA GESTIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES Y SU RELACIÓN CON LA ECONOMÍA.**

A los economistas les ha preocupado principalmente los derechos de patentes y derechos de autor sin preocuparse por el sistema de marcas y solo existen pocos

estudios relativos a este campo de estudio económicamente hablando sobre las marcas registradas.<sup>196</sup>

Según George A. Akerlof <sup>197</sup> las marcas pueden generar asimetrías en el mercado, pero estas se pueden subsanar a través de dos mecanismos. Primero, ayudan a los consumidores a reducir los costos de transacción al señalar el origen de cualquier bien, ayudando a disminuir costos de búsqueda. Segundo, ayudan al proporcionar incentivos para los productores al invertir en la calidad de los productos para mantener el valor de la marca.

Existe una fuerte evidencia empírica sobre el uso de las marcas registradas mas cuando se combina con inversión en la misma, ya que genera y crece los indicadores de desempeño de cualquier empresa, sumando valor de mercado, rentabilidad y supervivencia. Básicamente obtiene ciertos beneficios como son:

- 1.- Financiera directa, al contar con la capacidad de cobrar precios más altos, la obtención de licencias y la monetización de marcas en diversos tipos de transacciones<sup>198</sup>.
2. Beneficios de marketing, ya que las marcas proveen de estrategias que las hacen distintas. <sup>199</sup>
3. El beneficio al generar una reputación, ya que las marcas fuertes se relacionan positivamente con la satisfacción del cliente mediante la creación del llamado valor de marca. <sup>200</sup>

El registro de marca económicamente permite a las compañías evitar la competencia de precios, lo que resulta en ganancias excesivas para las compañías

---

<sup>196</sup> (Philipp Schautschick & Christine Greenhalgh, 2015). *Empirical Studies of Trademarks– The Existing Economic Literature*, Reino Unido, Inglaterra, Taylor & Francis.

<sup>197</sup> Redalyc. "La Economía de la Información Asimétrica: Micro fundamentos de Competencia imperfecta". Redalyc.org. (2002). <<https://www.redalyc.org/pdf/376/37601903.pdf>>.

<sup>198</sup> Georgia Institute of Technology. "Monetizing Marks: Insights from the USPTO Trademark Assignment Dataset". *Papers.ssrn.com*. mayo 23, 2014. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2430962](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2430962)

<sup>199</sup> (Meindert Flikkema, Ard- Pieter De Man, & Carolina Castaldi, 2014). *Are Trademark Counts a Valid Indicator of Innovation? Results of an In- depth Study of New Benelux Trademarks Filed*. Reino Unido, Inglaterra. Fundación Dialnet.

<sup>200</sup> AAKER, David, A. *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name*, Philadelphia, Estados Unidos de América. DIANE Publishing Company, 2000.

y en precios más altos para los consumidores. Aunque, las PYMEs o pequeñas empresas pueden realizar un registro marcario pues es un derecho al que todos pueden acceder, establecer el valor de la marca sigue siendo costoso.

Al no estar considerando el registro de “marcas no tradicionales” en el sistema de marcas actual y aun así se les ha permitido registrarse como cualquier marca tradicional bajo la premisa de que cumplen las mismas funciones económicas que las tradicionales. No hay suficiente estudio empírico respecto de las marcas no tradicionales para adaptar las leyes y las repercusiones que pueden tener, ya que actualmente existen pocos estudios al respecto.

De lo anterior, encontramos autores como Jeremy Rifkin, que hablan de la economía del conocimiento, la cual va enfocada al presente tema de tesis, al establecer valores económicos en torno a elementos relacionados con los objetos inmateriales. Dicho autor, habla sobre la evolución de la civilización de una economía de productores y compradores a una de abastecedores y usuarios. Tomando de ejemplo el área y el negocio que trae consigo el sector de las comunicaciones cuando se adquiere un teléfono, la compra es simbólica pagando por el servicio estando amarrado al derecho a usar el servicio que ofrecen las diferentes compañías de telecomunicaciones por una cuota fija mensual, así como por televisión de paga, servicios como tóner de impresoras exclusivas al contar con patentes en materia de propiedad intelectual, entre muchas otras.<sup>201</sup>

Lo anterior, Rifkin establece un concepto de “*Capitalismo de peaje*”, ya que el capitalismo genera escasez, elevando con ello el precio de los productos y servicios. Circulando en el mercado menos bienes disponibles, desapareciendo espacios

---

<sup>201</sup> RIFKIN, Jeremy. *The Age of Access*. Penguin Books, Los Angeles, Estados Unidos de América. Penguin Putnam Inc. 2001. Esta necesidad de pagar peaje sobre todo lo que hacemos puede ser opresiva. Muchos invierten sus ahorros en casa propia, en seguridad de un techo que no dependerá de la capacidad oscilante de pagar el alquiler. Hoy, todo pasa a depender de innumerable “alquileres”, y no vemos en el horizonte la perspectiva de vivir más tranquilos. Una persona que por alguna razón pierde su fuente de renta, se ve así rigurosamente excluida de un conjunto de servicios que exigen regularidad de pago. La situación particularmente dramática de los jubilados de baja renta tiene hoy también a verse en esta perspectiva, pero en realidad estamos todos sintiéndonos cada vez más acosados. El peaje está a cada paso de nuestra vida. Buenos tiempos en que nos quejábamos apenas de los impuestos públicos. El concepto de acceso público gratuito está volviendo con fuerza, por simple buen sentido de los consumidores, y por la comprensión de las dimensiones generadas por la apropiación privada.

gratuitos, generando rentas mensuales por cualquier tipo de servicio o actividad. El cambio en la forma de capitalizar ha cambiado de contar con bienes físicos y medios de producción concretos a procesos que llevan consigo información relevante, procesos y conocimiento, asumiendo mayor importancia la Propiedad Intelectual, patentes y derechos de autor, desplazándonos en esta era un concepto llamado economía de la creatividad.

El autor Joseph Stiglitz habla de la innovación como el corazón del éxito de la economía moderna y junto con la protección que otorgan los diferentes ordenamientos legales, da a los titulares de dichos derechos una titularidad exclusiva y obviamente las respectivas ganancias. Generando un lucro según el autor, desmedido a las corporaciones ricas llevando a una sentencia de muerte a los más pobres en este mundo en desarrollo.<sup>202</sup>

Esto ha llevado a los titulares de las patentes a llevar lo que se encontraba en dominio público y lo 'privatizan'. Lo que actualmente los juristas llaman "*enclosure movement*" un ejemplo de ello lo podemos encontrar con el arroz Basmati y el caso de la empresa RiceTech en el cual la Oficina de Patentes de Estados Unidos, rechazo la solicitud de dicha compañía sobre la variedad americana de arroz basmati, el cual se lleva produciendo desde siglos en el subcontinente indio, batalla que se dio en 1997. Dicho caso, en caso de obtener la concesión la empresa estadounidense, habría generado el final de exportaciones de dicho subcontinente a Estados Unidos y el pago de los agricultores por los derechos de propiedad intelectual por uno de sus cultivos ancestrales, ya que la Organización Mundial de Comercio puede forzar a los países miembros a respetar y pagar los derechos por patentes obtenidas en otro estado integrante del acuerdo.<sup>203</sup>

Según el autor, *"Los países en desarrollo son más pobres no sólo porque tienen menos recursos, pero porque hay un hiato en conocimiento. Por esto el acceso al conocimiento es tan importante. Pero al reforzar el control (stranglehold) sobre la*

---

<sup>202</sup> Stiglitz, Joseph. *A Better Way to Crack it* – New Scientist, 2006.

<sup>203</sup> BBC News. "Asia gana la "batalla del arroz". [News.bbc.co.uk](http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1307000/1307039.stm). mayo 01, 2001. [http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid\\_1307000/1307039.stm](http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1307000/1307039.stm)

*propiedad intelectual, las reglas de PI (llamadas TRIPS) del acuerdo de Uruguay reducirían el acceso al conocimiento por parte de los países en desarrollo. El TRIPS impone un sistema que no fue diseñado de manera óptima para un país industrial avanzado, pero fue menos adecuado para un país pobre. Yo era miembro del Consejo Económico del presidente Clinton en la época en que la negociación del Uruguay Round se completaba. Nosotros y el Office of Science and Technology Policy nos oponíamos al TRIPS. Creíamos que era malo para la ciencia americana, malo para el mundo de la ciencia, malo para los países en desarrollo” Stiglitz 2006.”*

De lo anterior, se establece una economía del conocimiento basada en una nueva división del trabajo, entre los países que concentran los bienes intangibles-finanzas internacionales, investigación y desarrollo, diseño, abogacía, contabilidad, publicidad, sistemas de control y los que continúan con tareas centradas en la producción física. Pasando a una división entre una forma de producción material a una producción inmaterial.

Un caso particular que maneja el tema es el libro de Chan, “*Pateando la Escalera*”, en el cual pone e involucra a los países más desarrollados en la cima de los conocimientos adquiridos en cualquier parte del mundo, gracias a la copia, robo o espionaje. Usando la escalera para subir e incorporando un estand y estando arriba la patean a un lado impidiendo a otros (países subdesarrollados) a seguir su camino.<sup>204</sup>

---

<sup>204</sup> - Ha-Joon Chang – *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective*, Londres, Inglaterra, Anthem Press, 2002. Chang presenta los resultados de las diversas investigaciones realizadas sobre los impactos del proteccionismo así generado por los países desarrollados y concluye: “Demostramos que no hay base teórica ni empírica para apoyar el argumento de que una fuerte protección de los derechos privados de propiedad intelectual es necesaria para el progreso tecnológico y por lo tanto para el desarrollo económico, particularmente para los países en desarrollo.” El “a quien aprovecha” aquí es claro: 97% de las patentes del mundo pertenecen a los países desarrollados. (p. 293) La ampliación de la lo que abarcan las patentes y copyright constituye en la realidad una nueva forma de proteccionismo, adaptada a la economía del conocimiento, como lo son las tarifas aduaneras sobre bienes físicos, tan denunciadas por los adeptos de la globalización.

Otro ejemplo más trascendente sería el caso de la “www” la revolución creada por el británico Tim Berners – Lee<sup>205</sup>, desarrollo en el (CERN) en la frontera franco – suiza. El sistema creado fue por una empresa no gubernamental, una entidad sin fines de lucro. Gracias a dicha aportación el mundo empresarial se volvió cada vez más eficiente. Al menos, si nos ponemos a pensar que para acceder a la World Wide Web tuviésemos que pagar. Hubiera estancado el desarrollo en muchos sectores, pero en cambio Berners -Lee prefirió ser más útil en lugar de volverse millonario.

Por otro lado, tenemos que el control de la propiedad intelectual genera más costos de lo que promueve ideas, por la obstrucción burocrática comparado con la investigación abierta y asociativa, que es como se generan más ideas.

Las nuevas figuras de “*Marcas no tradicionales*” se vislumbran a mas restricciones a la innovación y por ende una producción cada vez menos para los países en vías de desarrollo. Otorgando a las grandes corporaciones el monopolio una mayor gama de productos y servicios a los que las pequeñas empresas o emprendedores les será difícil integrarse o subir la escalera de la cima y control económico.

### **3.4 ANÁLISIS DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES Y SU INFLUENCIA EN LA MERCADOTECNIA.**

La mercadotecnia como una breve introducción la podemos definir en atención a lo que señala el Chatered Institute of Marketing (CIM) (Instituto colegiado del marketing de Gran Bretaña) como:

*“Es el proceso de gestión responsable de identificar, anticipar y satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes a cambio de un beneficio”.*

El término mercadotecnia también engloba ciertas técnicas utilizadas por las empresas para llegar al cliente deseado. Todas las actividades que incluyan

---

<sup>205</sup> Tim Berners – Lee, científico de la computación británica conocido por ser el padre de la World Wide Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando protocolo HTTP en noviembre de 1989

presentaciones comerciales, relaciones públicas y promoción, pueden describirse adecuadamente bajo el termino colectivo de mercadotecnia.

La mercadotecnia tiene diferentes vertientes y áreas según el negocio que se pretenda explotar, entre las funciones más importantes son: Planeación de ventas, investigaciones en mercado, desarrollo de productos, distribución del producto, control de almacén, diseño de estrategias de competencia, establecimiento de precios, control estadístico de ventas, promoción de productos o servicios, presupuesto en medios publicitarios, seguimiento de metas de venta, planeación anual de la actividad comercial, entre muchos otros.

Las marcas no tradicionales son muy relevantes en el uso de la mercadotecnia y para ello desarrollaremos cada una de ellas para dilucidar su impacto en la sociedad, considerando al as marcas de certificación, la imagen comercial, marcas holográficas, las marcas olfativas y las marcas sonoras y el grado de impacto y relevancia que generan.

#### 3.4.1 MARCAS DE CERTIFICACIÓN.

Las marcas de certificación como bien sabemos al ser signos distintivos que buscan certificar ciertos estándares definidos según el giro del negocio. La mercadotecnia en dicho tipo de signos distintivos genera que el consumidor promedio identifique la certificación y relacione confianza al contratar el bien o servicio.

Como ejemplo podemos tomar la marca de certificación de Hecho en México, la cual busca ser sinónimo de calidad internacional.



Generalmente las compañías que buscan incrementar su posicionamiento internacional requieren obtener el permiso o consentimiento para poder utilizar la

marca de certificación “*Hecho en México*” y para ello se requiere cumplir con ciertas reglas como es solicitar la aprobación de la Secretaría de Economía y otorgar la licencia respectiva y se deberá acreditar que los productos son fabricados en la República Mexicana, entre otros requisitos.

Al final del día los consumidores al notar la marca de certificación en los productos o servicios, asegurará la calidad, innovación y generará un valor agregado en el comercio en general.

#### 3.4.2 IMAGEN COMERCIAL.

Principalmente las franquicias son las que mejor desarrollan y manejan de forma distinta el tema, ya que son los negocios que más se enfocan en invertir recursos y tiempo para obtener un diferenciador clave frente a sus competidores.

En esta figura se busca transmitir la Imagen corporativa a los consumidores ya que combinan la decoración de los establecimientos, distribución arquitectónica, colores, diseños, forma, fachada del edificio, empaques y, en el caso de restaurantes, los menús, envoltorios, etc.

Así, las compañías alrededor conocen la importancia de la protección de esta figura y su ventaja competitiva que les otorgan en el mercado, uno de los ejemplos:

1. Las formas de las botellas como es Coca Cola por sus curvas y diseño, la botella de whisky escoces Haig & Haig.
2. En los juguetes encontramos registrados los modelos de Ferrari 365 GTB.
3. La protección de ciertos campos de golf al tener ciertos negocios hoyos característicos. Los palos de golf como son lo de la marca Calloway Big Bursa.
4. Gasolineras, como lo hace Mobil al tener registrada una bomba de gasolina.

#### 3.4.3 MARCA HOLOGRÁFICA.

Las marcas holográficas las podemos encontrar en un sin número de productos, por lo general las empresas realizan el registro de dichas marcas holográficas buscando

otorgar seguridad o autenticidad en los diferentes productos y servicios. Un claro ejemplo de ello es su uso en las tarjetas de crédito, tarjetas departamentales o de servicio.



#### 3.4.4 MARCA OLFATIVA.

La marca olfativa es un excelente método de mercadeo, ya que se utiliza el marketing sensorial y se busca generar una asociación en el consumidor con la marca. El aroma a café recién hecho es muy utilizado por Starbucks.

Cadillac utiliza su propia fragancia llamada “*Nuance*” para aromatizar el cuero de sus asientos.

Disney utiliza el marketing olfativo para un mayor realismo en sus espectáculos pirotécnicos y el aroma a palomitas para reforzar el vínculo emocional de las películas de Disney vista por la mayoría de las personas en una sala de cine en su infancia y como recuerdo para la familia.

Así, podemos encontrar el experimento de Dunkin Donuts, realizando una campaña en Corea del Sur para incrementar sus ventas utilizando pulverizadores con aroma de café en distintos autobuses urbanos de Seul. Dichos pulverizadores estaban programados para rociar aroma de café cada vez que escuchaban el anuncio de Dunkin’ Donuts por la radio, incrementando las ventas en un 29%: <sup>206</sup>

---

<sup>206</sup>Marketing Directo. “Dunkin’Donuts lanza una campaña publicitaria que se oye... y se huele”. [Marketingdirecto.com](https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad-exterior/dunkin-donuts-lanza-una-campana-publicitaria-que-se-oye%E2%80%A6-y-se-huele). abril, 2012. <<https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad-exterior/dunkin-donuts-lanza-una-campana-publicitaria-que-se-oye%E2%80%A6-y-se-huele>>.

### 3.4.5 MARCA SONORA.

Las marcas sonoras son unas de las figuras que mayor conexión pueden generar con el público consumidor, tal es el caso diferentes compañías como Coca Cola, Intel, Mc Donald' s, Sega, 20th Century Fox, Nokia, THX, por mencionar algunas de las empresas que más acuden a la estrategia del sonido, uno de ellos es el sonido que tiene registrado la compañía Coca Cola en México con registro no. 2025137 el cual es un Sonido producido por cinco acordes de piano, mismo que en conjunto generan una melodía o su famoso sonido de un refresco sirviéndose en un vaso.

Asimismo, podemos encontrar en otras oficinas de propiedad intelectual diferentes marcas sonoras registradas como la marca "*Mockingjay Whistle*" registrada por Lions Gate Entertainment en la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos bajo el número de serie 85409089, bajo la siguiente descripción: "*a human whistling a G4 eight note, followed by a D4 half note, in the key of G minor*".

El sonido de la serie "La ley y el orden" el icónico "chung chung" registrada bajo el número de serie 76641094 en la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos con el concepto de "*two musical notes, a strike and a rapid rearticulation of a perfect fifth pitch Interval, which in the key of G sounds the notes C and G, struck concurrently*".

Lucasfilm registro diferentes sonidos de las famosas películas de Star Wars bajo los números de serie 77419252 y 77419246 del sonido de respiración mecánica de Darth Vader y el sonido de un sable de luz.

Asi como el sonido de Taco "Bell" con número de registro 77805701 de la Oficina de marcas y patentes de Estados Unidos bajo la descripción "bong".

De lo anterior, es importante considerar el futuro de dichos registros pues tomando en cuenta el aumento del número de registro de marcas, en atención a los diferentes informes publicados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se deberá ponderar los impactos económicos que puedan generar las grandes compañías acumulando propiedad Intelectual acaparando masivamente las marcas

sonoras. Lo anterior sin considerar que dichos sonidos pueden ser manejados a perpetuidad al seguir los mismos lineamientos que contempla la figura de “marca tradicional”, así como la controversia que se genera al tener la opción de renovarse indefinidamente.

### 3.5 LAS MARCAS NO TRADICIONALES EN LA SALUD PÚBLICA.

El logotipo de 20th Century Fox<sup>207</sup>, los contornos distintivos de la botella de Coca-Cola, los joyeros azules de la marca Tiffany’ s, entre muchas otras marcas registradas son representativas de un cambio que ha tenido constantemente el derecho de marcas.

Los efectos de las marcas no tradicionales en el área de productos farmacéuticos deben ser analizadas en el aspecto de si se les puede brindar protección legal. Dichas marcas en esta área pueden dificultar el acceso a los medicamentos. Actualmente los productos reciben protección de marca registrada en cuanto a su forma, color o la combinación de ambos. El ejemplo de ello son algunas marcas adquiridas por Pfizer como es su producto que todo mundo conoce con la forma de diamante de las tabletas de Viagra, la cual está disponible en la base de datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.<sup>208</sup> Así como el registro de los colores morado y dorado de Nexium (comúnmente conocido como “*píldora púrpura*”), propiedad de AstraZeneca.

Ahora bien, dichas empresas farmacéuticas han presentado litigios en contra de competidores quienes han intentado copiar distintas características de las tabletas, así como diferentes productos registrados.

En cuanto al caso del medicamento Nexium, que supone un alivio para el ardor de estómago, AstraZeneca inicio un litigio en contra de Dr. Reddy’s Laboratories. Ya

---

<sup>207</sup> United States Patent and Trademark Office. (17 de octubre de 1995) *20TH Century Fox Registration No. 1,928,423. The description of the mark in the Register is as follows: “The trademark is a computer-generated sequence showing the central element from several angles as though a camera is moving around the structure. The drawing represents four ‘stills’ from the sequence.”* Obtenido de Sistema electrónico de marcas (TESS) <http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4806:551mme.7.137>

<sup>208</sup> European Union Intellectual Property Office. “Pfizer, información registro de marca 001909472 Pfizer, Inc.”. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001909472>. Diciembre 19, 2001.

que dicho laboratorio utilizó una combinación única de color púrpura y dorado para su propia versión genérica de Nexium, que se lanzó en 2015.<sup>209</sup> AstraZeneca presentó una demanda en contra de Dr. Reddy's Laboratories al observar que el producto de dicho laboratorio creaba un riesgo de confusión, el Juzgado/Tribunal resolvió que el demandante (AstraZeneca) había demostrado que era probable que tuviera éxito en los méritos del caso y que sufriría la empresa un daño irreparable. Por lo tanto, el Tribunal en Delaware otorgó un dictamen favorable a AstraZeneca y prohibió a Dr. Reddy's Laboratories la comercialización de la versión genérica de Nexium.<sup>210</sup>

Asimismo, en cuanto al caso del Viagra, las tabletas de color azul en forma de diamante fabricadas por Pfizer para tratar la disfunción eréctil masculina, El Tribunal de Delhi resolvió juicios y litigios iniciados por Pfizer contra muchos productores de medicamentos similares genéricos.<sup>211</sup> Los fabricantes genéricos utilizaban nombre de marcas como Penegra, Kamagra y Edagra, adoptando un color azul y con empaque similar. Pfizer inició una acción de aprobación, alegando medidas cautelares y daños que perjudicaban a la empresa. Como argumento utilizó que los productos genéricos como Penegra el equivalente de Viagra en la India. Al final del día el Tribunal en India favoreció al acusado alegando que Pfizer no comercializaba la marca en India y no contaba con un registro en dicha jurisdicción, aun así, el Tribunal apoyó y prohibió el uso del color azul en medicamentos similares.

Podemos vislumbrar 3 (tres) puntos importantes a tomar en cuenta sobre las consecuencias de brindar protección a marcas no tradicionales en el área farmacéutica, médica o similares.

En primer lugar, habría un aumento en los costos de transacción debido a la protección brindada a marcas no tradicionales. Los estudios han demostrado que

---

<sup>209</sup> SpicyIP- "AstraZeneca v. Dr. Reddy's – Coour as à Pharmaceutical Trade Dress Coding India Intellectual Property Law". [Spicyip.com](https://spicyip.com/2015/12/astrazeneca-v-dr-reddys-colour-as-a-pharmaceutical-trade-dress.html). <<https://spicyip.com/2015/12/astrazeneca-v-dr-reddys-colour-as-a-pharmaceutical-trade-dress.html>>.

<sup>210</sup> Scribd. "Memorandum at 13– 14, AstraZeneca AB v. Dr. Reddy's Labs., Inc., 209 F. Supp. 3d 744 (D. Del. 2016) (No. 15- 988- SLR)". [Es.scribd.com](https://es.scribd.com/document/290877170/AstraZeneca-v-Dr-Reddys). noviembre 23, 2015. <<https://es.scribd.com/document/290877170/AstraZeneca-v-Dr-Reddys>>.

<sup>211</sup> Delhi High Court. *Pfizer Products Inc. v. B.L. & Co., (2002) 25 PTC (Del.) 262 (Delhi High Court, India)*. [Indiankanoon.org](http://indiankanoon.org). abril 10, 2002. <<https://indiankanoon.org/doc/145093/>>.

los pacientes pueden ser reacios a tomar medicamentos bioequivalentes si los atributos físicos del medicamento de marca y los medicamentos genéricos se muestran diferentes.<sup>212</sup>

La entrada de las marcas no tradicionales puede crear barreras que impidan la entrada de medicamentos genéricos. Es importante examinar que las marcas no tradicionales al contar con un registro y al tener un tiempo perpetuo o indeterminado en cuanto a derechos desarrollando. Estos logran un posicionamiento y un monopolio en el comercio, asimismo estarían reforzando subconscientemente a los consumidores que cualquier medicamento genérico es de baja calidad incrementando las ganancias de las grandes farmacéuticas. Lo anterior sin considerar las patentes registradas. Ahora bien, no existen estudios que hablen sobre la mala calidad de los productos genéricos siendo iguales en cuanto a la calidad, eficacia y seguridad. Sin embargo, la percepción que tienen los pacientes y consumidores respecto a consumo de diversos medicamentos de patente al compararlos con los genéricos no los consideran tan efectivos como la marca. Si no se tienen en cuenta los puntos señalados podría afectar la salud pública tanto a nivel internacional como nacional al frenar la entrada de genéricos por culpa del monopolio de las indefinidas marcas no tradicionales a registrarse en nuestro país.

Los colores, formas y sabores que ofrecen ciertos medicamentos con un registro de marca no tradicional hacen que los niños prefieran los medicamentos dejando en clara desventaja los medicamentos genéricos generando dudas en los pacientes sobre la eficacia de cualquier medicamento genérico. Dando como resultado un peligroso ataque a sectores de la sociedad vulnerables, con poca información como personas de la tercera edad e individuos con poco conocimiento sobre temas médicos, entre otros.

Así, en la literatura médica se encuentran diversas definiciones de placebo. En algunos trabajos denominan así a una intervención diseñada para simular una terapia médica, que no tiene efectos específicos para la condición en que está

---

<sup>212</sup> National Library of Medicine. “). Aaron S. Kesselheim, *Variations in Pill Appearance of Antiepileptic Drugs and the Risk of Nonadherence*”. *Pubmed.ncbi.nlm.nih.gov*. febrero 11, 2013. <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23277164/>>.

siendo aplicada. Es un procedimiento que no tiene efectos fisiológicos ni bioquímicos sobre la enfermedad o condición en estudio.<sup>213</sup>

El Diccionario de la Real Academia Española plantea que el placebo es una “sustancia que, careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto curativo en el enfermo si este la recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal acción.”<sup>214</sup>

Los estudios con relación al efecto placebo, frecuentemente incluyen síntomas de la esfera psíquica, tales como depresión o dolor. Sin embargo, el efecto placebo se puede traducir en cambios fisiológicos, como la liberación de endorfinas en la reducción del dolor, aumento de los niveles de dopamina endógena en pacientes con enfermedad de Parkinson y cambios en el tono de la musculatura bronquial y en el valor de flujo espiratorio máximo en asmáticos.<sup>215</sup>

Estudios recientes apoyan la naturaleza del efecto placebo como un fenómeno de aprendizaje en el que el ser humano aprende a producir un beneficio a través de las expectativas verbalmente inducidas y el condicionamiento o aprendizaje.<sup>216</sup>

Antes de implementar las marcas no tradicionales se deben realizar estudios más precisos y enfocados a la salud pública, no dejando extender el monopolio de los medicamentos a periodos de tiempo relativamente largos considerando la temporalidad y naturaleza de los registros marcarios.

### **3.6 LAS MARCAS NO TRADICIONALES Y EL IMPACTO NEGATIVO EN LA INNOVACIÓN.**

Las marcas no tradicionales a comparación con otros derechos como el que otorgan las patentes y los derechos de autor los cuales al final del día cuentan con un periodo de tiempo limitado, ayudan a que al final de dicho periodo en el cual se les

---

<sup>213</sup> Hernández Ávila, M. *Epidemiología: Diseño y análisis de estudio*. Argentina. Médica Panamericana. 2009.

<sup>214</sup> Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. 22ed. España: Espasa Libros; 2001. Disponible en: <http://lema.rae.es/drae/?val=placebo>

<sup>215</sup> Medigraphic. “Placebo y el efecto del placebo”. *Escuela.med.puc.cl*. 2007. <<http://escuela.med.puc.cl/Recursos/recepidem/estExper05.htm>>.

<sup>216</sup> Colloca L, Klinger R, Flor H, Bingel U. Placebo analgesia: psychological and neurobiological mechanisms. *Pain*. 2013.

otorga la concesión, el público en general pueda aprovechar dichos inventos y generar innovación, a diferencia de la figura de las marca no tradicionales las cuales pueden ser registradas a perpetuidad ya que persiguen la naturaleza de las marcas, las cuales pueden ser renovadas indefinidamente.

Lo anterior es preocupante pues las marcas anteriormente en su modalidad tradicional únicamente protegen los productos o servicios cuando se les otorga el registro, mientras que las Marcas no tradicionales pueden proteger diseño de productos o cualquier modelo de producto, con las ventajas de la protección que se les otorgan a las marcas, con todos los elementos que representan incluyendo diseños industriales.

De lo anterior, la protección de ciertos modelos registrados bajo la figura de “marca no tradicional” afectaría a la innovación, ya que fuera de la protección a las diferentes figuras, promovería y generaría una “*estandarización en los productos, diseños y servicios tangibles*” más que incentivar la innovación y desarrollo de la variedad y creatividad en las industrias.

En esa línea, las empresas con la finalidad de mantener la protección obtenida mediante registro de sus diseños y productos los llevaría a utilizar siempre el mismo diseño y/o artículo registrado con la finalidad de adquirir el nivel de publicidad, reconocimiento y distintividad en el mercado, ya sea para mantener el monopolio de su marca o legalmente crear pruebas para generar litigios siguiendo la línea del juicio de nulidad, oposiciones, amparo, entre otros procedimientos.

Un ejemplo de ello lo encontramos en las marcas famosas de diseñadores. Quienes utilizan sus productos y artículos utilizando las mismas figuras y colores en atención a darle distintividad en el mercado y protegiendo sus marcas a perpetuidad.

Es por ello por lo que las marcas no tradicionales no incentivarían la innovación al tener las empresas miedo de perder su registro al modificarlo y no contar más con la protección marcaría congelando la creatividad para las empresas que cuenten con diversos diseños protegidos, promoviendo la repetición de diseños ya que se encontrarían casi obligados a continuar usando una concepción y diseño registrado

para conservar su valor. Asimismo, en cuanto a la inversión tendría una baja ya que no tendrían posibilidad de mejorar el producto registrado como marca no tradicional. Lo anterior vislumbrando un camino para las diferentes empresas de moda a largo plazo ayudando a la competencia al final del día.

Desde esa perspectiva, el nuevo sistema de marcas debe considerar los diferentes puntos negativos como lo podría ser el retroceso en la innovación y como se ha mencionado el uso repetitivo de los signos registrados ya sea por cuenta propia de la empresa o como obligación por contar con un registro que ha sido otorgado décadas atrás.

### **3.7 MARCAS NO TRADICIONALES Y SU RELACIÓN CON LAS PATENTES.**

Las marcas no tradicionales registradas en Estados Unidos de América incluyen a grandes empresas como Lego y sus figuras para armar juguetes, Owens-Corning y su aroma a chicle, el sonido de la productora de entretenimiento MGM.<sup>217</sup> El registro de la marca comercial de la empresa Globefill Inc. Que consiste en una botella de vidrio en forma de calavera de Crystal Head Vodka y donde posiblemente radica el problema y la relación compleja de derechos que transmiten las marcas no tradicionales y las patentes.

Una de las principales características de las patentes se centra en la obtención de la protección ya que tiene que pasar por un examen de expertos en la materia que evalúen el grado de innovación de la patente propuesta a registro.

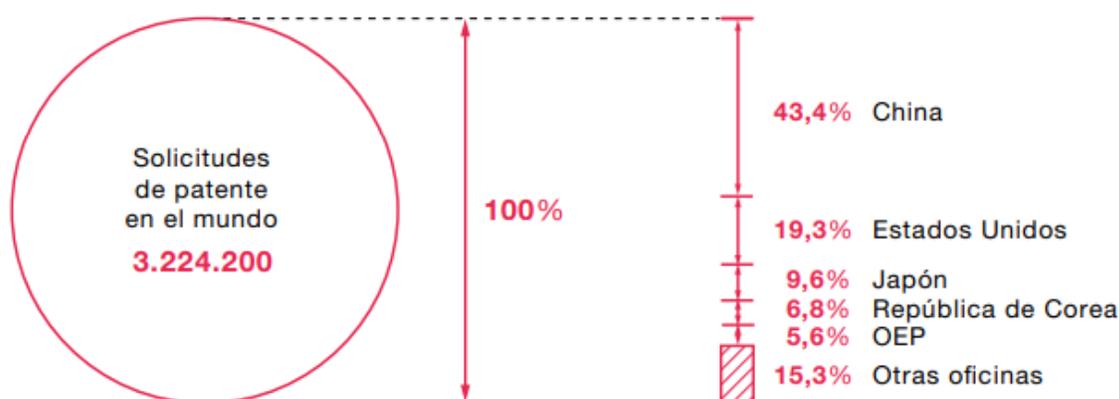
La única relación que se encuentra entre las Patentes y las marcas no tradicionales versa sobre la protección que otorgan a los bienes intangibles y a su finalidad que es la innovación, evolución y crecimiento de la competencia comercial e intelectual.

---

<sup>217</sup> U.S. Registration No. 4,903,968 (Minifigure); U.S. Registration No. 1,439,132 (pink); U.S. Registration No. 4,754,435 (bubble gum); U.S. Registration No. 1,395,550 (lion roaring); U.S. Registration No. 3,896,100 (leather). While flavours can be registered as trademarks, *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1639 (T.T.A.B. 2006), the author was unable to find an example of a registered flavor mark.

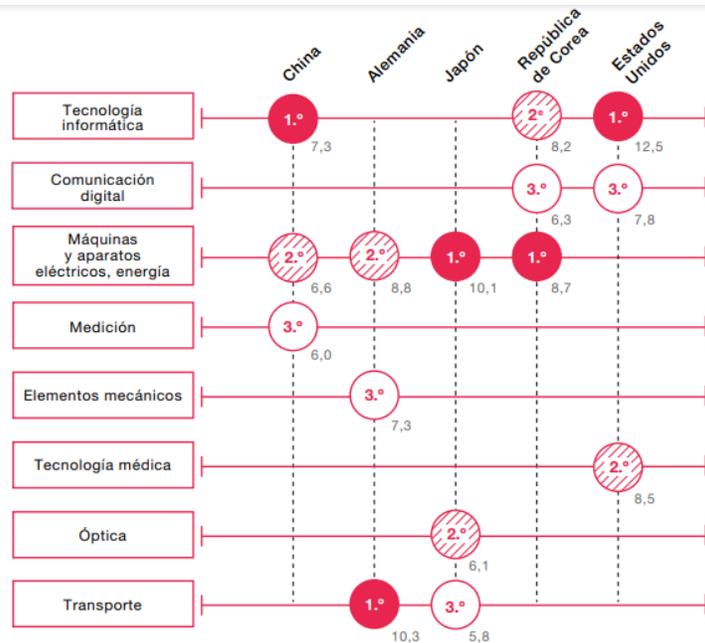
Una de las grandes diferencias entre cada una de dichas figuras, la encontramos en el área de medicamentos y tecnologías sanitarias ya que, al momento de presentar su solicitud de patente, la protección y el examen de innovación que se realiza va enfocada en los ingredientes activos y en los aspectos funcionales de los productos y no tanto a la parte visual o comercial como se realiza en el examen de “marcas no tradicionales”.

Asimismo, a diferencia de la gran cantidad de registros en materia de marcas que se realizaron según un estudio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, muestra al 2019 siendo un registro de marcas de 15, 153,700 contra un total de 3,224, 200 solicitudes de registro de patentes, tal como se muestra en la siguiente gráfica<sup>218</sup>:



Las tecnologías registradas de patentes las lideran China, Alemania, Japón, República de Corea y Estados Unidos, en las áreas de Tecnología informática, Comunicación digital, Máquinas y aparatos eléctricos, energía; Medición, Elementos mecánicos, Tecnología médica, Óptica y transporte, tal como se muestra:

<sup>218</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Patentes”. *Wipo.Int.* Agosto, 2019. <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2019-chapter2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019-chapter2.pdf)>.



El Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) simplifica el proceso de presentación de solicitudes nacionales, ya que elimina el requisito de presentar una solicitud por separado en cada jurisdicción en que se desea obtener protección, distinto al Sistema de Madrid para el registro de marcas administrado por la OMPI, ofrece la posibilidad de solicitar el registro de una marca en un gran número de países presentando una única solicitud internacional en una oficina nacional o regional de Propiedad Intelectual.

### 3.8 MARCAS NO TRADICIONALES Y EL CONTROL CULTURAL.

Las implicaciones culturales y sociales relacionadas con la implementación de la nueva figura de marcas no tradicionales y la protección que otorgan las distintas instituciones restringen la réplica de las obras y las marcas al evitar la confusión y la reproducción idéntica de ciertos bienes y servicios al otorgar protección. La Propiedad Intelectual cuenta con una filosofía puramente utilitaria y es fácil saber que su argumento al ser puramente económico debe promover la creatividad. La protección legal que se le otorga a los diferentes derechos es con la finalidad de dar un incentivo a la creatividad e invención, sin estos derechos nuestra civilización sufriría escasez de nuevas tecnologías y obras de arte.

Dentro de la Propiedad Intelectual, las marcas cuentan con una naturaleza diferente considerando las áreas de derechos de autor, patentes, entre otras. Las marcas a mi punto de ver no fueron creadas para promover e incentivar el progreso en la humanidad y tampoco fueron diseñadas para promover la creatividad, sino solo para preservar la identificación y el origen de los productos. Sin embargo, las marcas no tradicionales otorgan una protección sin justificación escapando del análisis y origen de las distintas figuras de Propiedad Intelectual.

De lo anterior, podemos observar que la imitación es parte esencial del avance, como lo podemos observar en el desarrollo de la tecnología, como es el caso de los Smartphones especialmente el caso de Apple vs Samsung<sup>219</sup> En el cual Apple entro en un litigio señalando que Samsung había infringido algunas de sus patentes, así como la de copiar el diseño y algunas características del iPhone y el iPad, buscando prohibir su venta.

Los juicios se dieron en diferentes países iniciando con la acusación de Apple a Samsung al señalarlo de infringir tres patentes de utilidad como lo son:

1. Apple Inc., Patente no. 7.469.381<sup>220</sup> Lista de desplazamiento y de cambio de documentos, escala y rotación en una pantalla táctil con display.
2. Apple Inc., Patente no. 7.844.915<sup>221</sup> Aplicación y programa para interfaces para operaciones con desplazamiento.

---

<sup>219</sup> El Economista. "Jurado ya tiene veredicto en caso Apple vs. Samsung". *Eleconomista.com.mx*, agosto 24, 2012. <<https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Jurado-ya-tiene-veredicto-en-caso-Apple-Vs-Samsung--20120824-0068.html>>.

<sup>220</sup> USPTO. "List scrolling and document translation, scaling, and rotation on a touch – screen display". *Patft.uspto.gov*, diciembre 23, 2008. <<http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetacgi%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7,469,381.PN.&OS=PN/7,469,381&RS=PN/7,469,381>>.

<sup>221</sup> USPTO. "Application programming interfaces for scrolling operations". *Patft.uspto.gov*, noviembre 30, 2010. <<http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetacgi%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7844915.PN.&OS=PN/7844915&RS=PN/7844915>>.

3. Apple Inc., Patente no. 7.864.163<sup>222</sup> Dispositivo electrónico, método e interfaz gráfica con display para documentos electrónicos.

Samsung acuso a Apple de infringir las siguientes patentes:

1.Samsung Electronics Co., Ltd. Patente no. 7.675.941<sup>223</sup> Método y aparato para transmitir y recibir paquetes de datos usando indicadores predefinidos para sistemas móviles de comunicación.

2. Samsung Electronics Co., Ltd. Patente no. 7.447.516<sup>224</sup> Aparato para transmisión de datos en un sistema de telecomunicaciones móviles, soportando y mejorado el servicio de conexión de subida.

3. Samsung Electronics Co., Ltd. Patente no. 7.698.711<sup>225</sup> Aparato multitarea y terminal portátil.

Lo anterior, sin mencionar los casos y juicios que ha tenido Apple vs Samsung en diferentes países principalmente por copiar los inventos entre ellos.

Asimismo, si revisamos los casos legales en Estados Unidos y su cuerpo legal en general, señala que no está mal copiar, ya que esto beneficia al público consumidor, disminuyendo precios y ayuda a una competencia más efectiva ayudando al libre mercado. Por lo que veo complicado las restricciones que pueden llegar a tener las marcas no tradicionales ya que rompe un paradigma en los diseños ya que combina

---

<sup>222</sup> USPTO. "Portable electronic device, method, and graphical user interface for displaying structured electronic documents". [Patft.uspto.gov](http://patft.uspto.gov). enero 24, 2011. <<http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahhtml%2FTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7,864,163.PN.&OS=PN/7,864,163&RS=PN/7,864,163>>.

<sup>223</sup> USPTO. "Method and apparatus for transmitting/receiving packet data using pre-defined length indicator in a mobile communication system". [Patft.uspto.gov](http://patft.uspto.gov). marzo 04, 2010. <<http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahhtml%2FTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7,675,941.PN.&OS=PN/7,675,941&RS=PN/7,675,941>>.

<sup>224</sup> USPTO. "Method and apparatus for data transmission in a mobile telecommunication system supporting enhanced uplink service". [Patentimages.stogare.googleapis.com](https://patentimages.storage.googleapis.com). noviembre 04, 2008. <<https://patentimages.storage.googleapis.com/f6/82/76/212341073f27a2/US7447516.pdf>>.

<sup>225</sup> USPTO. "Method and apparatus for data transmisión in a mobile telecommunication system supporting enhanced uplink service". [Patft.uspto.gov](http://patft.uspto.gov). Abril 20, 2010. <<http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParer?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahhtml%2FTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7,698,711.PN.&OS=PN/7,698,711&RS=PN/7,698,711>>.

la protección de las patentes y toma la temporalidad indefinida que otorgan las marcas, pudiendo llevarnos a un estancamiento tecnológico.

## **CAPÍTULO IV**

### **4. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS NO TRADICIONALES Y POSIBLES LITIGIOS QUE PUEDEN SUSCITARSE.**

#### **4.1 REGISTRO DE UNA MARCA NO TRADICIONAL.**

Antes de realizar un procedimiento de registro de marca no tradicional se debe revisar marco jurídico de las marcas no tradicionales, el cual considera los siguientes ordenamientos legales para una correcta aplicación de la solicitud, es importante atender a la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual nos marca una serie de requisitos y condiciones con la finalidad de obtener nuestro registro o derecho exclusivo, llevando trámites y requerimientos a lo largo del proceso, siendo un problema actual la obtención de los nuevos registros de marcas no tradicionales, pues al momento siguen en pie dudas sobre cómo debe presentarse correctamente y el Instituto ha tenido problemas en establecer claridad el llenado de las solicitudes, llevando a la autoridad a solicitar el apoyo sobre las practicas respecto de las marcas no tradicionales que establecen oficinas con más experiencia en otros países.

A efecto de contar con un registro de marca no tradicional y gozar de la gran variedad de derechos que esto implica, como abogados debemos atender no solo a los lineamientos y marco jurídico que establece la materia de propiedad intelectual, sino igual debemos remitirnos a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Código de Comercio, Reglamento de la materia, vigente por supuesto, Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, Acuerdo que dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la Clasificación del Arreglo Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas en la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos, Acuerdo por el que se establecen las reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial, El convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS), los capítulos del recién T-MEC firmado por México, entre muchos otros.

Gracias a la reforma del 18 de mayo de 2018 y a la reciente publicación de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial<sup>226</sup>, la cual entro en vigor el 05 de noviembre de 2020, abrogando la Ley de la Propiedad Industrial, publicada originalmente como Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial a través del Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, así como sus posteriores reformas y adiciones, ahora es posible registrar marcas no tradicionales, gozando los ciudadanos de los derechos establecidos incluyendo el derecho de exclusividad respecto de su uso, debiendo cumplir los signos distintivos con una serie de funciones de marca.

#### 4.1.1 Marco jurídico.

En el artículo 171 de la reciente Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial<sup>227</sup>, nos brinda la siguiente definición de lo que son las marcas.

*“Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar al objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos y servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”*

Asimismo, en su artículo 172 agrega las nuevas figuras de “marcas no tradicionales” y esto genera un parteaguas en el sistema marcario desde la reforma del 18 de mayo de 2018, en la cual se incorpora al vocabulario nacional dicha figura. En dicho artículo podemos encontrar a las “marcas no tradicionales” en todo su apartado.

*“Pueden constituir una marca los siguientes signos:*

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

---

<sup>226</sup> Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. (01 de julio de 2020). Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión.

<sup>227</sup> Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. (01 de julio de 2020). Diario Oficial de la Federación, México, Cámara de Diputaos de H. Congreso de la Unión.

*II.- Las formas tridimensionales:*

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

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

*V.- Los sonidos:*

*VI.- Los olores:*

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

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

Lo anterior, por supuesto estableciendo las limitantes que contempla la Ley en su artículo 173, que sin duda alguna se deben considerar con la finalidad de evitar requerimientos y retraso en los trámites.

## **4.2 AUTORIDAD ANTE QUIEN DEBE SOLICITARSE.**

### **4.2.1. Solicitud.**

En atención al artículo 5 y 5º BIS del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, las solicitudes deberán contar con los requisitos señalados en el artículo 5 de la Ley y podrán presentarse de manera indistinta, directamente en las oficinas del Instituto, o en las delegaciones o subdelegaciones de la secretaría. De igual forma se podrán presentar mediante correo certificado con acuse de recibo, sus servicios de mensajería, paquetería u otros equivalentes, o bien, a través de medios de comunicación electrónica. Actualmente, la mejor forma y derivado de la pandemia del virus SARS-CoV-2, es a través del portal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la dirección de Servicios Electrónicos del IMPI, se crea una cuenta ligada con tu Clave Única de Registro de Población, ya sea el registro para persona física o persona moral.

Asimismo, con base en lo señalado el capítulo VI de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial del artículo 214 al 238, en el procedimiento de registro de marcas, la solicitud debe contener la siguiente información:

Información que debe contener la solicitud
I. Nombre y domicilio del solicitante.
II. La representación del signo que constituya la marca.
III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o en su caso, la mención de que no se ha usado. A falta de indicación, se entenderá que no se ha usado la marca.
IV. Los productos o servicios específicos en los que se aplicará la marca.
V. Los elementos sobre los cuales no se solicita protección y que se reproducen en la marca, en términos del artículo 216 de esta Ley.
VI. La descripción de la marca, cuando proceda.
VII. La ubicación de uno o más establecimientos o negociaciones relacionados con la marca, siempre y cuando, se haya señalado fecha de primer uso.
VIII. Cuando se trate de marcas conformadas únicamente por palabras, letras o números previstos por el alfabeto latino internacional, se deberá incluir la manifestación expresa de que en la representación del signo se han usado caracteres estándar. En este caso, se entenderá que el solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra.
IX. Cuando la marca de certificación contenga una indicación geográfica, se deberá incluir su manifestación expresa, y
X. Los demás que prevenga el Reglamento de esta Ley.

En atención a la fracción X del artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que nos remite al Reglamento, el cual en su artículo 5to señala lo siguiente:

Información que debe contener la solicitud
I. Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares.
<p>II. Utilizar las formas publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, con el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las cuales deberán presentarse debidamente requisitadas. Para efectos de presentar dichas formas, a través de medios electrónicos, se estará a lo dispuesto en el Acuerdo que emita el Director General del Instituto.</p> <p>En caso de que un trámite ante el Instituto no cuente con una forma oficial publicada en términos del párrafo anterior, las solicitudes o promociones deberán presentarse en escrito libre, por duplicado cumpliendo, en lo que resulte aplicable, lo dispuesto en el artículo 5o TER de este reglamento.</p>
<p>III. Presentar los anexos que para cada solicitud o promoción sean necesarios conforme a la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, los cuales deberán ser legibles y estar fijados en cualquier forma, en un soporte material conocido o por conocerse, que permita su percepción o reproducción. Los anexos presentados por medios de comunicación electrónica se sujetarán a lo previsto en el Acuerdo que emita el Director General del Instituto para tal efecto.</p>
IV. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional.
V. Señalar el número de expediente de la solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria o autorización correspondiente o, en su caso, el número de folio, así como su fecha de recepción, salvo en el caso de solicitudes iniciales.
VI. Presentar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
VII. Presentar, en su caso, la traducción de los documentos escritos en idioma distinto al español que se acompañen con la solicitud o promoción respectiva.
VIII. Presentar los documentos que acrediten el carácter de causahabientes, así como el de la personalidad de los apoderados o representantes legales, y
IX. Presentar la legalización o apostilla de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

Durante el trámite de registro de una marca, una vez que esta se designa a un examinador, este último lleva a cabo un examen primero de forma, en el cual se han suscitado diferentes posturas y criterios que muchos abogados no han terminado de entender para una correcta aplicación de conformidad con la marca no tradicional que pretenden registrar. Este examen se realiza con la finalidad de verificar si la información contenida es correcta y aquí muestro diferentes casos en cada uno de los registros de las nuevas figuras.

Respecto al registro de las marcas no tradicionales, es importante para evitar requerimientos al ser marcas con una revisión diferente considerar el Acuerdo que Establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, respecto a la presentación de las solicitudes de marca, mismos que establecen lo siguiente:

La representación de la marca deberá cumplir con los siguientes requisitos.
I. En el caso de marcas constituidas por letras, palabras o números se incorporará en la solicitud la denominación a proteger, sin tipografía estilizada y en color negro.
II. En el caso de marcas constituidas por figuras, diseños, combinaciones de colores exclusivamente, o con una combinación de elementos figurativos, así como aquellas que incluyan los signos señalados en la fracción anterior, se incorporará a la solicitud una representación de la marca, en un formato no mayor de 10 cm x 10 cm, ni menor de 4 cm x 4 cm y, en su caso, se indicará en el apartado correspondiente, la denominación objeto de la solicitud.
III. En el caso de signos holográficos, se incorporará a la solicitud una representación de la marca, en formato no mayor de 10 cm x 10 cm, ni menor de 4 cm x 4 cm, y consistirá en una única vista del signo que capte el efecto holográfico en su totalidad o, cuando sea necesario, varias vistas del signo desde distintos ángulos.

IV. Cuando la solicitud contenga formas tridimensionales, se incorporará a la solicitud una representación de la marca, ya sea fotográfica o de dibujo, en tres planos; ancho, alto y volumen, en blanco y negro o, en su caso, a color, con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm.

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

V. En el caso de los signos de sonido, la representación podrá realizarse por medio de pentagramas, fonogramas o, en su caso, onomatopeyas. Además, deberá presentarse una descripción de la marca solicitada y acompañarse de un soporte material que contenga el archivo que reproduzca el sonido.

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

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

VII. En el supuesto previsto en el artículo 89 fracción VII de la Ley, la representación de la marca consistirá en la reproducción fotográfica o de dibujo, en tres planos: ancho, alto y volumen, en blanco y negro o, en su caso, a color, con medidas no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm.

Además, se deberá acompañar una descripción detallada de dicha representación.

Cuando el Instituto lo requiera o así lo determine el solicitante, se podrán presentar las vistas que sean necesarias para ilustrar visualmente el producto o servicio.

Derivado de reforma del 18 de mayo de 2018, actualmente solo se ha obtenido el registro de pocas solicitudes de registro, es por ello por lo que me doy a la tarea de realizar una comparación de cada una de las figuras de marcas no tradicionales con la finalidad de conocer las diferencias y los criterios que ha aplicado el Instituto en su analogía para otorgar el registro de estas nuevas figuras.

### **4.3 Imagen Comercial.**

“Industrias Alen, S.A. de C.V.”, obtuvo el registro al considerar los lineamientos que establece la Ley, el reglamento y el acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes.

Sin embargo, una de las confusiones al momento de solicitar un registro de marca se encuentra en el llenado de los nuevos apartados, como es:

1.- Descripción de la marca: En dicho apartado, en el caso de la botella de Cloralex, en la solicitud se describe la forma de la botella sin mencionar marcas. Industrias Alen, S.A. de C.V. empresa titular de la marca Cloralex obtuvo el registro de “marca comercial” con número de registro 2076402 y expediente 2263678, solicitado el 17 de septiembre de 2019, con fecha de inicio de uso el 31 de mayo de 2017, y describe lo siguiente.

*“Botella de color verde, en la parte superior de la botella aparecen franjas asemejando un rehilete con espacios lisos y rugosos, en el cuerpo de la botella aparecen diversas estrías (no visibles en la parte frontal de la vista de la botella). En la parte frontal-central se ve una etiqueta de fondo verde con una franja amarilla.”*

Como se puede observar, es una descripción muy literal del objeto de protección.

2.- Representación de la marca que determine el objeto de la protección: En el tema de registro de la botella de Cloralex, esta se presentó únicamente con fotos de la botella en su parte frontal y trasera en 360 grados de forma frontal, sin tomar en cuenta las tomas aéreas de la botella.



Ahora bien, en el caso de la compañía “The Coca – Cola Company”, en su solicitud de registro de la botella de “Powerade” en los apartados de:

1.- Descripción de la marca: Describe de una forma literal como es la botella de “Powerade”, en su expediente de solicitud de registro número 2088127, solicitada el 10 de agosto de 2018, describe.

*“La marca consistente en una botella característica, tal y como se muestra en la representación de la marca, que cuenta en la parte superior con una tapa de color negro. El cuerpo de la botella contiene un líquido de color azul. El hombro de la botella tiene forma de domo y un anillo que separa el domo de la cintura. En la parte superior se aprecia una etiqueta de color negro con líneas inclinadas de color azul en los costados. En la parte de arriba de la etiqueta se observa la marca ION 4 en colores blanco y azul, seguida por la marca Powerade, la cual se encuentra dividida observándose la palabra power en letras blancas y ade en letras azules. En la parte de la cintura de la botella se encuentra un anillo en la parte superior que la divide del domo. En la cintura se observa una línea curva que desciende por los costados y se va reduciendo. En la cintura también tiene líneas horizontales en forma de media luna. En la parte de la base tiene un anillo adicional que la divide de la parte de la cintura.”*

2.- Representación de la marca que determine el objeto de la protección: Consideran la botella en su totalidad 360 grados, su parte superior desde una vista aérea y la parte baja de la botella.



Asimismo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, estimo conveniente emitir un requerimiento con base en el llenado de la solicitud, la cual considera lo siguiente.

*“1.- Exhibir con mayor nitidez la representación de la marca, en virtud de que no es posible apreciar los diversos elementos que la integran, lo anterior toda vez que, si bien es cierto en su promoción exhibe una imagen más amplia, también lo es que, no es posible apreciar los elementos fonéticos, los cuales deberá indicar en el apartado de “Elementos sobre los cuales No se solicita protección”*”

*“2.- Suprimir del apartado “Descripción de la marca” y de la imagen comercial propuesta en el apartado de “Representación de la marca”, lo relativo al signo distintivo correspondiente a “POWERADE”, que se aprecia en el ejemplar exhibido, toda vez que no constituye un elemento operativo ni de imagen de los productos que desea distinguir con su marca.”*

Es por ello por lo que, considerando el requerimiento y realizando una comparación con la solicitud de registro de “Cloralex”, se identifican los siguientes puntos:

1. En el apartado de descripción de la marca, se hace referencia a lo mismo que ha transcrito “Powerade”, sin embargo, se le solicita a la sociedad “The Coca-Cola Company” por medio del folio 20190666656 de fecha 08 de julio de 2019 suprimir a “Powerade” dicha descripción.

2. En cuanto a la “Representación de la marca que determine el objeto de la protección”, Cloralex, si bien es cierto propone unas imágenes en 360 únicamente frontales y la propuesta de Powerade agregan vistas aéreas y por debajo de la

botella siendo casi idénticas, por lo que ya no hacen sentidos los criterios del área de marcas respecto de las imágenes que requieren para una solicitud adecuada.

Ahora bien, normativamente, no se encuentra, en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Reglamento y en el Acuerdo que establece las Reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no prevé o especifica obligación alguna que establezca que una marca de imagen comercial no pueda contener marcas nominativas, mixtas o palabras. Es por ello por lo que en un futuro próximo los diferentes tribunales y medios encargados de establecer los criterios comiencen a generar tesis aisladas y jurisprudencia en torno a esta nueva figura de imagen comercial, hasta en tanto no especifiquen cual es el enfoque preciso que busca el Instituto en su análisis de forma y de fondo, en su caso, para una correcta aplicación de solicitud.

#### 4.4 Marcas de Certificación.

Relativamente es más sencillo de obtener el registro de la “*Marca de Certificación*” regulada en el Capítulo II artículos 179 al 189 de la Ley, ya que se encuentran más concesiones en la base del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de dichos registros agrego algunos como ejemplo en caso de que se requieran consultar.

Titular	Expediente	Registro	Clase	Denominación	Diseño
Consejo Regulador del Tequila, A.C.	2089308	2090522	42	Consejo Regulador del Tequila	
Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C.	2205806	2102134	42	Paisaje Biocultural Sierra occidental	

Asociación de Certificación de sector Agropecuario Alimentario, A.C.	2251026	2081955	42	ACSAA Asociación de Certificación de Sector Agropecuario Alimentario, A.C.	
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	2269134	2054694	42	Hecho en Veracruz	

A fin de obtener el registro de una marca de certificación, es importante considerar lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como considerar los siguientes criterios.

1. Se deberá acreditar mediante “Acta Constitutiva” o documento de la misma naturaleza que, dentro del objeto social de la persona moral, se encuentre la facultad para certificar y que precisamente los servicios objeto de la certificación que se pretenden registrar. Así como precisar en la solicitud los servicios que se pretenden ofrecer.
2. Lo solicitantes deberán contar con características diferentes de productos y servicios a los terceros que pretendan certificar.
3. Establecer las Reglas de uso de la marca de certificación en un convenio o contrato con un clausulado que no viole lo establecido en la Ley, ya que podría ser objeto de prevención en el examen de fondo. Indicando en el clausulado “Servicios

de Certificación de (señalar los productos) y (Señalar los servicios). En su caso. El cual deberá establecer todo lo señalado en el artículo 181 y 186 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

4. Atender a la Clasificación Internacional para el registro de marcas actualizada, de lo contrario se emitirá un requerimiento. Agregando a la especificación “Servicios de certificación de (señalar los productos) y (señalar los servicios)”. En su caso. Evitando agregar “Marca de certificación” en la descripción.

5. En caso de obtención de registro, no será objeto de licencia, ni podrá ser transmitida a terceras personas.

6. Se cancelará el registro de la marca de certificación en caso de que no pueda ejercer legítimamente el control sobre el uso de la marca, se involucre en la producción o en la comercialización de los productos o servicios que certifique, permita el uso de la marca para fines distintos al de la concesión y niegue a certificar o continuar certificando a personas que mantengan las normas que establezca.

#### 4.5 Marca Holográfica.

Las marcas holográficas las contempla en el artículo 172 fracción I de Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, de los cuales agrego algunas de las marcas “holográficas” con registro en nuestro país.

Titular	Expediente	Registro	Clase	Descripción de la marca	Imagen
Eymard Agüello Mancilla	2107695	2038923	11	Figura de gota de agua con cara sonriente, sobre dos hojas de planta y seis figuras de goas de agua de diversos tamaños. El efecto holográfico,	

				<p>consiste en el juego de colores "arco iris" que produce con el reflejo de la luz, el juego de colores permite distinguir la palabra "original" y la abreviatura dentro de un círculo.</p>	
<p>José Trinidad Sánchez Esquivel</p>	2118095	2076345	21	<p>La marca holográfica se compone de dos planos, en donde el primer plano se muestra, rectángulos dispuestos en formación de zigzag, la palabra "INFIM" en un tamaño decreciente de izquierda a derecha, la palabra "IDEAL" en un tamaño creciente de izquierda a derecha, figuras geométricas dispuestas de tras de las palabras "INFIM" e "IDEAL", la palabra "IDEAL" dispuesta en ángulo y repetida respecto a los rectángulos dispuestos en formación de</p>	

				Zigzag, la palabra escobas encima de la palabra "INFIM". Tres rectángulos arriba de la palabra escobas y cuadrículados en su interior, en el segundo plano, se muestra, una imagen de un cuerpo femenino con una escoba.	
Productos Medix, S.A. de C.V.	2249373	207235	5	Logotipo de la marca Medix, el cual consiste en la representación del logo con nombre "Medix" en un tono traslucido, con letras de la marca Medix en el fondo, mismo que al observarse de diferentes ángulos, da la apariencia de movimiento y cambio en el color dentro de la gama de colores primarios	

Para obtener el registro una marca holográfica tomando en consideración los registros otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es importante insertar lo siguiente, siempre atendiendo el Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes:

1. En el caso de marcas constituidas por figuras, diseños, combinaciones de colores exclusivamente, o con una combinación de elementos figurativos. Se deberá incorporar la presentación de la marca, en formato no mayor de 10 cm x 10 cm, ni menor de 4 cm x 4 cm, y consistirá en una única vista del signo que capte el efecto holográfico en su totalidad o, cuando sea necesario, varias vistas del signo desde distintos ángulos.

Aun así, el Instituto o el analista podrá requerir que se presenten las vistas que sean necesarias para ilustrar la marca solicitada en su totalidad como son, por ejemplo:

Agregar las medidas reglamentarias y en caso de que no sea nítido la marca es posible presentar una hoja con los logos y detalles ampliados para una mayor claridad con la finalidad de ilustrar adecuadamente el producto entre otros documentos los cuales se pueden agregar con la finalidad de que sea transparente y entendible el movimiento y marca holográfica a registrar.

#### **4.6 Marca Olfativa.**

La marca olfativa la contempla la fracción VI del artículo 172 de la Ley de la materia vigente y a la fecha se han otorgado algunos registros, los cuales agrego para una mayor ejemplificación:

<b>Titular</b>	<b>Expediente</b>	<b>Registro</b>	<b>Clase</b>	<b>Descripción de la marca</b>
Hasbro, Inc.	2088148	19966698	28	La marca olfativa, no visual, play-doh consiste en una pasta de modelar de juguete con olor

Sureste Sustentable, S.A. de C.V.	2098966	1966701	2	Pintura Ecológica con aroma a Bosques de bambú.
---	---------	---------	---	---

Para un correcto registro de la marca y de una revisión en los diferentes requerimientos realizados a la gran mayoría de las solicitudes para la obtención de la marca olfativa:

1. Uno de los puntos más complejos del registro de marca olfativa es identificar la viabilidad de una marca. Dicho estudio debe considerar lo siguiente ciertos estudios y entrar en un contexto respecto de esta nueva figura.

-El olor es la “emanación de ciertas sustancias químicas de los cuerpos, que estimulan el sentido del olfato al percibido por la nariz<sup>228</sup> y la “impresión determinada que causa este desprendimiento en el sentido del olfato<sup>229</sup> - perceptible por el olfato – el sentido por medio del cual se perciben los olores a través de la nariz<sup>230</sup>.

En atención a un artículo de la Revista digital del Vino, es importante considerar.

*“El 75% de lo que consideramos sabor, es en realidad olor.*

*Los sabores de los alimentos y bebidas que percibimos a diario tienen su origen en el olfato.*

*Los catadores profesionales, tanto de vinos como de otros productos, son muy conscientes de la importancia del olfato. Tanto es así, que la mayor parte de los sabores de lo que comemos y bebemos a diario, en realidad es olor.*

<sup>228</sup> El Colegio de México. Centro de Estudio Lingüísticos y Literarios. “Diccionario del español de México”. <https://dem.colmex.mx/Ver/olor>

<sup>229</sup> Ibid.

<sup>230</sup> Ibidem. <https://dem.colmex.mx/Ver/olfato>

*El sabor es la impresión que causa un alimento, bebida u otra sustancia, y está determinado principalmente por las sensaciones del gusto así como por el olfato. Los médicos consideran que un 75% de los sabores proceden de los olores, tan solo el 25% restante del sabor procede de la lengua.*

*Recordemos que la lengua distingue tan solo 4 sabores primarios: Dulce, Salado, Amargo y Ácido o Agrio. La lengua distingue también otros sabores menores como el Umami, y sensaciones táctiles como el calor, el volumen, o la astringencia (el tanino en el caso de los vinos). Pero nada más.*

*El resto de “Sabores”, son en realidad olores. El sabor a fresa, a limón o naranja, no son sino olores. Olor a fresa, a limón, a naranja, a canela, a chocolate, a vainilla, a café...Se trata de una serie de compuestos químicos, o mezcla de compuestos químicos, que se desprenden de estos productos (vía aérea, principalmente) y que captamos por la boca (vía retronasal) o por la nariz (vía nasal) a través de nuestro sistema sensorial olfativo.*

*Por tanto, la próxima vez que tomes un batido de fresa, plantéate cambiar la expresión “sabe a fresa”, por “tiene gusto dulce y huele a fresa”.*

*Además, la percepción de estos olores es completamente subjetiva, debido a que por un lado la percepción de cada persona es diferente debido a que el sistema sensorial olfativo es diferente en cada persona, y por otro debido a que existen varios factores psicológicos que pueden desempeñar cierto papel en la percepción de los mismos.”<sup>231</sup>*

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello considera al olfato como un sentido accesorio al gusto.

*“El sentido del olfato completa el sentido del gusto determinando, en gran parte, el sabor y la palatabilidad de las comidas y bebidas. El olfato y el gusto, por su funcionalismo semejante han sido valorados de una manera conjunta, en determinados aspectos, y se les ha agrupado bajo la denominación de sentidos químicos. Al olfato se le considera por tanto un sentido accesorio al gusto.*

*La sensación gustativa está limitada a los sabores fundamentales –ácido, amargo, dulce, salado y sabroso (umami). Además, el resto de las informaciones cualitativas de la gustación corresponden a otros sistemas sensitivos o sensoriales.*

*El llamado aroma de los alimentos es uno de los aspectos cualitativos más importantes de la ingesta. Desde el punto de vista conceptual, el*

---

<sup>231</sup> Vinetur. “El 75% de lo que consideramos sabor, es en realidad olor”. [Vinetur.com](https://www.vinetur.com/2015022518295/el-75-de-lo-que-consideramos-sabor-es-en-realidad-olor.html). 2016. <<https://www.vinetur.com/2015022518295/el-75-de-lo-que-consideramos-sabor-es-en-realidad-olor.html>>.

*aroma es la combinación de las sensaciones gustativas y olfativas. Es también la consecuencia de la presencia de componentes volátiles en el bolo digestivo, incluso en muy pequeñas concentraciones que alcanzan el techo de las fosas nasales. Así es como se produce una estimulación olfativa simultánea a la masticación y la deglución, lo que posibilita reunir sensaciones gustativas y olorosas que se acaban integrando de tal manera que resultan indistinguibles: un alimento sólo “sabe”, en realidad, como ya hemos dicho, a cualquiera de los cinco sabores elementales porque, el resto de las sensaciones, lo que se llama paladar, es una competencia olfativa. Sin embargo, subjetivamente, un alimento “sabe” a lo que sabe y a lo que huele.*

*La olfacción, además, regula la ingesta de nutrientes. La regulación de la ingesta se verifica a partir de múltiples informaciones, la mayor parte de ellas motivadas por el estado de depleción o repleción del organismo. Por otra parte, la percepción de aromas alimenticios puede ser valorada como desagradable por el sujeto cuando éste se encuentra en estado de repleción o durante el periodo postprandial. Por tanto, se puede afirmar que el olfato desempeña un papel de extraordinaria importancia en la alimentación detectando los alimentos insalubres y la presencia de sustancias potencialmente tóxicas o peligrosas en la ingesta.*

*Tanto la olfacción como el aroma participan en la valoración subjetiva de la ingesta. En este sentido, la sensación olfativa se construye a partir de una valoración inicial afectiva seguida de una valoración cualitativa y de una cuantitativa. Por ello, en primera instancia, se califica la ingesta como positiva-adeuada-conveniente-agradable o negativa-inadecuada-inconveniente-desagradable, con la finalidad de rechazar inicial y rápidamente un alimento perjudicial. En muchos casos, esta valoración afectiva es profundamente subjetiva y se construye a partir de fenómenos culturales, hábitos personales o familiares, reflejos condicionados y otras circunstancias diversas. Después de esta valoración inicial de tipo afectivo, se realiza una valoración cualitativa (¿es bueno?) y, más tarde otra cuantitativa (¿es la cantidad adecuada?). y entonces se toma la decisión de ingerirlo.*

*Hay que señalar, por último, que la gran influencia de la olfacción sobre la valoración gustativa puede justificar que determinados aromas puedan ser calificados de manera negativa en el momento de la ingesta y poner en marcha respuestas orgánicas de rechazo y expulsión. Desde siempre se conoce que la exposición a estimulaciones olfativas podía estimular las reacciones digestivas, pero, sobre todo, multitud de reacciones emocionales y afectivas, relacionadas con la alimentación. Esto puede explicar el papel del olor en el placer de la comida. Así, el placer de comer se construye, en parte, con el placer de oler lo comido, de encontrar en la ingesta mensajes olfativos que la enriquezcan, que la conviertan en sugestiva, en evocadora y en emocionante. Por último, cada olor*

*percibido en la ingesta se integra en la memoria alimentaria, posiblemente desde la infancia.”*

Así, el olor es la sensación, la impresión que causa al receptor de un estímulo mediante el sistema sensorial olfativo, generada por una mezcla compleja de gases, vapores y polvo; y que depende intrínsecamente de la materia, es decir, del objeto mismo que produce la sensación.<sup>232</sup>

Hay, por lo tanto, un componente objetivo – las partículas volátiles en el aire – que el organismo procesa, aunque también inciden cuestiones psicológicas en el modo de percepción. Cuando el olor resulta agradable, se le suele denominar aroma o fragancia.<sup>233</sup>

Dichas definiciones son parte del examen que realiza el Instituto, pues el registro de una marca olfativa debe contar con la suficiente distintividad y no ser un aroma de uso común. Asimismo, no debe ser descriptiva de los productos o servicios que desea proteger, entre otros lineamientos que establecen las diferentes disposiciones de la materia.

Uno de los criterios adicionales que siempre cita el Instituto como argumento respecto de marcas olfativas no registrables es el odotipo.

*“Cuando pensamos en identidad de marca, casi siempre nos viene a la cabeza, el logotipo y la melodía, pero ¿qué hay del olor? Actualmente ya hablamos de Odotipos o firma/ marca olfativa, que viene a reforzar la marca y estar en consonancia con el logotipo (imagen de la marca) y/o el isotipo (concepto de la marca) existente.*

*No se trata sólo de lograr un buen olor, sino un olor con un sentido y una lógica que refuerce la identidad de la marca. Es lo que se empieza a denominar “odotipo” o imagen olfativa, y así se suma un valor agregado produciendo una asociación fuerte y duradera entre aroma y marca.*

*Os dejo un interesantísimo video de Martin Bonadeo en el que habla de la importancia del Marketing Olfativo. Completamente recomendable que lo veáis y/o que leáis su libro “Odotipo: historia natural del olfato y su función en la identidad de la marca” (...)*

---

<sup>232</sup> EcuRed. “Olor”. <https://www.ecured.cu/Olor>; Definición. De. “Olor”. <https://definicion.de/olor/>

<sup>233</sup> Definición. De. Op. Cit

*El odotipo según el propio Bonadeo es una forma aromática estable que se inscribe como uno más de los elementos de identificación de la marca, pensada ésta la como una construcción cultural multisensorial.*

*A través de un aroma, no solo somos capaces de cambiar la impresión de los consumidores acerca de una marca, sino que también podemos cambiar la percepción que tienen sobre el tiempo, el tamaño y la calidad. (M. Lindstrom).*

*Lo que quizás nos puede resultar complicado es como creamos un odotipo, que tiene que hacer una marca para crear un olor que se identifique, refuerce y personalice sus valores. Jafqui SL., una empresa dedicada a la venta de productos industriales nos habla en su blog de los pasos a seguir en la creación de un odotipo.*

*Lo primero que debemos hacer es identificar la razón para describir el olor, ¿Por qué quieres comunicarlo?, después deberemos concentrarnos y observar el olor, identificar un olor es algo que requiere de concentración, meditación y un aislamiento olfativo completo. Lo siguiente será seguir unas pautas para describir un aroma y relacionarlo con nuestra marca. Una vez realizados estos pasos debes pasar a la utilización de los verbos que se relacionen e identifiquen con el aroma. Una vez anotadas todas estas descripciones de el aroma, debes pasar a el efecto que causa al ser olfateado, visualizando aquello que provoca en tu nariz, y al final tendrás el odotipo propio de tu marca.”*

Es por ello por lo que es importante que, al registrar una marca olfativa, realmente se constituya como un ODOTIPO, capaz de crear una identidad marcaria plena, justificando, debido a ello, su existencia como marca registrada. Así como generar un origen empresarial en específico. Pues lo que se evita es generar la apropiación individual de una expresión sensorial que sea de naturaleza común que todos los productores, fabricantes y/o comerciantes de un mismo giro comercial, tengan derecho a usarla.

#### **4.7 Marca Sonora.**

La fracción V del artículo 172 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece como marca registrable los sonidos. Asimismo, es importante considerar antes de realizar un registro de la figura de “marca sonora” el Acuerdo que Establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto

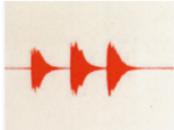
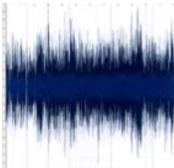
Mexicano de la Propiedad Industrial. Mismo que indica como debe de presentarse el registro de marca sonora, así como algunos requisitos, entre ellas se encuentran.

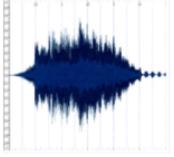
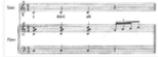
*“En el caso de los signos de sonido, la representación podrá realizarse por medio de pentagramas, fonogramas o, en su caso, onomatopeyas. Además, deberá presentarse una descripción de la marca solicitada y acompañarse de un soporte material que contenga el archivo que reproduzca el sonido.”*

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

A la fecha y después de una revisión en el portal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, me aparecen los siguientes registros otorgados.

<b>Titular</b>	<b>Expediente</b>	<b>Registro</b>	<b>Clase</b>	<b>Descripción de la marca</b>	<b>Archivo</b>
The Coca-Cola Company.	2088121	2025131	32	Melodía generada por 5 tintineos y a partir del tercer tintineo se escucha el sonido de una bebida gaseosa sirviéndose en un vaso.	2088121.mp3
Steren Brands, S. de R.L. de C.V.	2091480	1968070	35	La marca consta de un inicio de 3 tonos consecutivos de misma longitud y uno más con longitud más prolongada que los tres primeros, terminando con la pronunciación en dos golpes de voz de la palabra “Stere” (Steeeren).	2091.mp3

Stereon Brands, S. de R.L. de C.V.	2091485	2025134	9	La marca consta en un inicio de 3 tonos consecutivos de la misma longitud y uno más con longitud más prolongada que los tres primeros, terminando con la pronunciación en dos golpes de voz de la palabra "Stereon" (Stereon).	2091485
Grupo Gran Café de la Parroquia de Veracruz, S.A.P.I. de C.V.	2110164	1966702	35	Sonido de una cuchara de metal golpeando tres veces un vaso de vidrio.	<p>Imagen del sonido</p>  <p>Archivo: 2110164.mp3</p>
Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.	2137968	2053187	36	Es una melodía compuesta por 4 notas y un sonido atmosférico, en donde las 4 notas se repiten por 20 ocasiones.	<p>Imagen del Sonido:</p>  <p>Archivo del sonido: 2137968.mp3</p>

<p>Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.</p>	<p>2137975</p>	<p>2053188</p>	<p>36</p>	<p>Sonido de 4 notas y un sonido atmosférico</p>	<p>Imagen del sonido: </p> <p>Archivo del sonido:  2137975.mp3</p>
<p>Bedding Products, S.A.de C.V.</p>	<p>2140172</p>	<p>2025136</p>	<p>20</p>	<p>Una voz masculina que dura tres segundos, que está conformada por la palabra Spring air, cuyo sonido se conforma de la combinación de los siguientes instrumentos musicales, piano, flauta y órgano.</p>	<p>Imagen del sonido: </p> <p>Archivo del sonido: 2140172.mp3</p>
<p>Ruth Reséndiz Beltrán.</p>	<p>2144215</p>	<p>2104479</p>	<p>41</p>	<p>La marca consiste en el sonido de 5 notas musicales de un xilófono una después de otra, mientras que el fondo se escucha un eco.</p>	<p>Imagen del sonido: </p> <p>Archivo del sonido: 2144215</p>

The coca Cola Company.	2146908	2025137	32	Sonido producido por cinco acordes de piano, mismo que en conjunto generan una melodía.	Archivo del sonido: 2146908
Citigroup Inc.	2157613	2076351	35	<p>la marca consiste en una melodía de 5 notas en la clave de mi bemol mayor. la melodía está respaldada por una sola nota de bajos graves la bemol, y está precedida por una escala de apertura. la marca termina con una breve cola de reverberación. la apertura consiste en un acorde de mi sus (notas: mi bemol, la bemol, mi bemol, y si bemol). la melodía consta de un tresillo de negra en la nota sol, seguido de un tresillo de negra en la nota mi bemol, seguido de un tresillo de corchea en la nota la</p>	<p>Imagen del sonido:</p>  <p>Archivo sonido: 2157613.wav</p>

				bemol, seguido de un tresillo de corchea en la nota si bemol, y finaliza con una fuerte negra en la nota sol.	
Desarrolladora de franquicias los bísquets obregón, S.A. de C.V.	2173657	2053193	43	El sonido de la caída de café líquido seguido de la caída de leche líquida terminado con espuma	Imagen del sonido:  Archivo sonido: 2173657.mp3
MasterCard International Incorporated.	2181177	2053196	38	La marca consiste en una secuencia de siete notas en la clave de G Mayor. La marca se realiza mediante un instrumento sintetizador, que se asemeja al sonido de un xilófono.	Imagen del sonido: 

El registro de Coca – Cola, tuvo un requerimiento por parte de la Lic. Gloria Araceli Olea Hernandez, Coordinador departamental de examen de marcas “D”, en el cual

indicaba la supresión de la “Marca Coca Cola”, ya que para el analista no se logra determinar el objeto claro de la protección.

La solicitud de registro de Bayer con expediente 2141167 respecto del sonido de las tabletas efervescentes no resulta del todo claro, pues cita el Instituto que el sonido de cualquier producto efervescente es el mismo que cualquier en cualquier caso cuando se produce la reacción química y es por ello por lo que no les permite el registro de la marca sonora. Más específico: Agrega que un par de tabletas efervescentes es una reacción química que produce un sonido burbujeante, un sonido que, en cualquier caso, consistirá en ondas de energía y en estas ondas que se originan por el acto de poner las tabletas efervescentes en el vaso de agua y estas siempre serán del mismo tono, intensidad y duración, por lo tanto, cuando dicho sonido está en el mismo medio de propagación, los consumidores lo escucharán de manera idéntica en cualquier caso y se traducirá de manera idéntica en el cerebro de dichos consumidores.

Bayer por otro lado indica que el sonido efervescente de su tableta es único, pero a un nivel muy específico, el cual a grandes rasgos le negó el registro de marca el Instituto, así como que el tema de efervescencia en la clase 05 internacional, al proteger productos efervescentes viola algunos preceptos legales sobre el registro de marcas.

Ahora bien, el registro de Bísquets Obregón, respecto a la caída de café líquido, leche con terminado en espuma. A mi punto de vista, considero es una marca poco distinguible pues en cualquier restaurante se sirven ese tipo de bebidas.

#### **4.8 REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD.**

Ahora bien, en caso de no ser satisfechos los requisitos, el Instituto requerirá se precise o aclare lo que considere necesario o subsanen omisiones, dando siempre un término de dos meses para que el solicitante cumpla con dichos requisitos notificados. (mas dos meses adicionales de un mes cada uno de prórroga automática a condición de que se pague la tarifa correspondiente), se considerara

abandonada la solicitud concluida el término señalado, en cambio, si los requisitos son satisfechos se continuará con el trámite respectivo.

Después, en el examen de forma el Instituto revisara lo correspondiente a diferentes criterios internacionales, sobre la novedad y la viabilidad del registro de marca o marca no tradicional para el caso que nos ocupa. Notificará al solicitante sobre cualquier requerimiento los cuales pueden ser los siguientes:

1. Cualquier impedimento de registro de marca que señale la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Se deberá contestar cualquiera de los requisitos que señale la Autoridad y que incumplan o no cumplan cualquiera de los requisitos señalados en la ley dentro del plazo de dos meses.

El Instituto suspenderá el trámite de una solicitud cuando se encuentre en alguno de los impedimentos relativos a la existencia de uno o varios nombres comerciales o marcas similares en grado de confusión y en caso de actualizarse se deberá analizar la mejor forma de proceder ya sea contestando el requerimiento argumentando a través de diferentes bases científicas, tesis, jurisprudencias o cualquier punto de vista relacionado con el requerimiento señalando el por qué si es registrable la marca. Ya que como hemos visto el caso para las marcas no tradicionales es variable, según el tipo de marca.

## **4.9 DESAHOGO DEL REQUERIMIENTO.**

### **4.9.1 Forma.**

Los desahogos de requerimiento por forma se atenderán de acuerdo con lo señalado en el requerimiento que haga valer la autoridad, estos pueden ser señalando omisiones en el llenado o cualquier duda que solicite aclaración por parte de la autoridad, la contestación debe seguir y hacer referencia a los números de folio, persona que lo emite y dirigido al área divisional de marcas o signos distintivos, lo anterior con la finalidad que la autoridad identifique fácilmente el asunto que nos ocupa.

Para evitar cualquier requerimiento de forma, es importante presentar el formato según el tipo de marca que se busca registrar, atendiendo siempre a los lineamientos establecidos en la Ley, reglamento y en las disposiciones complementarias.

#### 4.9.2 Fondo.

El examen de fondo de una “marca no tradicional”, versará sobre el análisis que realice la autoridad, mismo que se realizará atendiendo a la legalidad o ilegalidad del registro, revisando cualquier causal que se llegase a incumplir de la Ley y del Reglamento.

Algunos de los requerimientos versan sobre lo siguiente:

1. Artículo 2 fracción III de la Ley Federal de Protección a la Propiedad industrial, que señala.

*“Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.”*

Es decir, cualquier marca que busque registrar una persona o sociedad y se aproveche del uso de características iguales o similares del titular original de una marca, podrá ser señalada en los supuestos de infracciones administrativas. Anteriormente la Ley agregaba en dicho apartado cualquier supuesto que vaya en contra de las buenas costumbres, ética, entre otras, como podría ser el registro de “marihuana”, o cualquier nombre de sustancias nocivas o registros de marca que atenten en contra de las buenas costumbres de nuestro país.

Asimismo, el artículo 173 establece diferentes supuestos por los cuales no será registrable una marca.

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

Es decir, el Instituto emitirá un requerimiento en caso de que la marca haga alusión, es decir, si registramos “Chela”, señalando el nombre de la cerveza, “Heladería”, “taquería Javier”, “Cevichería”, entre otros, no serán registrables.

*“Fracción II: - Las formas tridimensionales o diseños industriales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común o aquéllas que carezcan de distintividad; así como la forma usual y corriente de los productos, o la impuesta por su naturaleza o funcionalidad.”*

En caso de registrar una marca con un diseño similar al de la botella de Coca Cola, Cloralex o las piezas de lego como ejemplo o cualquier producto que se encuentren en la naturaleza como un mango, plátano o manzana, el Instituto emitirá un requerimiento en el que deberemos desvirtuar y señalar la distintividad con la que cuenta de nuestro diseño comparando ya sea con alguna marca registrada o cualquier objeto que cite la autoridad.

*“Fracción III.- Los hologramas que sean del dominio público y aquéllos que carezcan de distintividad”*

Es decir, no podremos registrar marcas holográficas como son las que se encuentran plasmadas en los testimonios notariales, en las tarjetas bancarias, películas, bebidas alcohólicas o cualquier holograma de Instituciones privadas y gubernamentales nacionales e internacionales.

*“IV.- Los signos que considerando el conjunto de sus características sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir*

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

Un ejemplo de ello es utilizar:

- 1.- “El rendidor” (cantidades).
- 2.- “Elegancia”, (calidad).
- 3.- “Del siglo”, (época).
- 4.- “Vitaminado”, (composición).

*“V.- Las letras, los dígitos o su nombre, así como los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de otros signos que les den un carácter distintivo”*

Tal cual, no se puede poner “Siete”, “L”, “color azul”, etc.

*“VI. - La traducción, la transliteración, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;”*

En caso de que se buscara registrar una marca de Chocolate, utilizando lenguaje en inglés “Little Grandma” se tendría como impedimento “Chocolate Abuelita”.

Así las variaciones como son “Wonderful” a “Guonderfol”, por lo general en el examen de fondo los analistas consideran como suena.

*“VII.- Los signos que sin autorización reproduzcan o imiten escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes; las denominaciones, siglas, símbolos, emblemas, nombres de programas o proyectos o cualquier otro signo de instrumentos internacionales, organizaciones, gubernamentales, no gubernamentales, ya sean nacionales, extranjeras o internacionales, o cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los mismos;”*

No se podrá registrar marcas que tengan relación con signos de Naciones, Estados, municipios y de cualquier índole política, como Mérida, México, Europa, ONU, entre otros.

*“VIII.- Los signos 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;”*

Aquí podemos tomar de ejemplo la portada de “Un peso” del disco de la banda Musical “Kinky”, fue importante solicitar la autorización del uso de la moneda que aparece en dicho disco.

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

No se puede registrar la escultura de los Premios “Oscar”, el trofeo y escultura del Mundial de Fútbol “Copa del Mundo” o el diseño del campeonato de Fútbol Americano “Vince Lombardi”.

*“X.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a las zonas geográficas, propias o comunes; los mapas, las denominaciones de poblaciones, o los gentilicios, nombres o adjetivos, cuando éstos indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.*

*Quedan incluidos en este supuesto aquellos signos que se acompañen de expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otros similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal;”*

Especialmente en zonas geográficas como “Tequila de México” o “Bolsas Fabricadas en Oaxaca”.

*“XI.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, o a las denominaciones o signos de lugares que se caractericen por la fabricación, producción o comercialización de determinados productos o servicios, cuando los productos o servicios solicitados sean idénticos o similares a éstos o a los protegidos por las denominaciones de origen o indicaciones geográficas.*

*Quedan incluidos en este supuesto aquellos signos que se acompañen de expresiones tales como: "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal;”*

No se podrá registrar, “Tequila”, “Mezcal”, “Olinalá”, “Talavera”, “Ámbar de Chiapas”, “Café de Veracruz”, entre otros.

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

Como es la Gran Muralla China, Torre Eiffel, Hollywood Sign, Torre de Pisa, Gran Pirámide de Guiza, entre otros.

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

Nuevamente el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, al contar con el registro en México, otra persona no podrá registrar, Andrés Manuel. Otro ejemplo es Julio Cesar Chavez, José José, Polo Polo, entre otros.

*XIV.- Los nombres o denominaciones idénticos o semejantes en grado de confusión al título de una obra literaria o artística, así como la reproducción o imitación de elementos contenidos en ella, cuando dicha obra tenga tal relevancia o reconocimiento que el signo solicitado pueda ser susceptible de engañar al público o inducir a error por hacer creer infundadamente que existe alguna relación o asociación entre éste y la obra, salvo que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.*

*No será registrable como marca la reproducción, total o parcial, de una obra literaria o artística, sin la autorización correspondiente del titular del derecho de autor.*

*Tampoco serán registrables como marca las reservas de derechos vigentes, excepto cuando el registro sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o por un tercero con el consentimiento de éste.*

No se podrá registrar títulos de obras literarias como “La odisea”, “Don Quijote de la Mancha”, “Cien años de Soledad”, obras artísticas como “La Mona Lisa” de Leonardo da Vinci, “La última cena” de Leonardo da Vinci, “Guernica” de Pablo Picasso, entre otros.

*“XV.- Los signos, frases, elementos de imagen, oraciones, avisos o nombres comerciales, susceptibles de engañar al público o inducir a error. Se entenderán como tales, aquéllos que constituyan indicaciones falsas o engañosas sobre la naturaleza, composición, cualidades o el origen empresarial o gubernamental, de los productos o servicios que pretenden distinguir.”*

Esto es más común en avisos o nombres comerciales, es lo que comúnmente se considera como “publicidad engañosa”, como ejemplo la publicidad de “Red Bull te da alas”, “Cajita Feliz” de Mc Donald´s, así como cualquier otro anuncio publicitario que condicione lo registrado en el Instituto.

*XVI.- Los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, en términos del Capítulo III de este Título, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro se solicita pudiese: a) Crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; b) Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; c) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o d) Diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.*

Cualquier marca que sea similar a la que se busca registrar. Para este punto es importante solicitar una búsqueda del Instituto y realizar una independiente, con la finalidad de que no se encuentre una marca similar en grado de confusión.

*XVII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del Capítulo III de este Título, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa;*

No se podrá realizar el registro de una marca en cualquier clase si es similar a una marca famosa como es “Coca Cola”, “Petróleos Mexicanos”, Instituto Mexicano del Seguro Social”, “Corona”, “Estafeta”, “Bimbo”, “Oxxo”, entre otras.

*XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Quedan incluidos en este supuesto aquéllos que sean idénticos a una marca registrada o en trámite del mismo titular, que distinga productos o servicios idénticos.*

Es importante realizar el examen de viabilidad, realizando una búsqueda fonética en la página de del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en Marcanet <https://marcanet.impi.gob.mx> una búsqueda en general y una búsqueda en específico en atención a la clase de la cual se busca obtener el registro y proteger los productos y servicios. De igual forma, no está de más realizar una búsqueda en la Base de datos Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible en <https://www3.wipo.int/branddb/es/>. Lo anterior, con la finalidad de no invadir derechos de Propiedad Intelectual respecto de cualquier marca que pueda ser similar en lo gráfico, fonético, sonoro, aroma y entre otras nuevas figuras adoptadas por la Ley.

*XIX.- Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.*

En este apartado se debe realizar un examen de viabilidad con la finalidad de no utilizar una marca que tenga relación con un nombre comercial, un ejemplo de ello es buscar el registro del nombre INDITEX, S.A., la cual es la razón social de la empresa dueña de las marcas “ZARA”, “PULL & BEAR”, “MASSIMO DUTII” entre otras.

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

Es decir, no se podrán utilizar como registro de marca los nombres, apodos, apelativos los nombres de “Chilindrina” por la serie el chavo del ocho de comedia de 1971, “Divo de Juárez” por Juan Gabriel, “La Pulga” Lionel Messi, “Príncipe de la Canción” por José José, o cualquier apodo tenga tal relevancia al momento de buscar registrar la marca.

*XXI.- Los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o elementos que hagan referencia a variedades vegetales protegidas, así como las*

*razas de animales, que puedan causar confusión en el público consumidor respecto de los productos o servicios a distinguir.”*

Es importante revisar las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, así como el Catálogo que publica anualmente el Servicio Nacional de inspección y Certificación de semillas. Un ejemplo de variedades vegetales registradas son el registro de los siguientes cultivos.

Cultivo	Amaranto	Brachiria	Frijol
Género y especie	<i>Amaranthus hypochondriacus</i> L.	<i>Urochloa ruziziensis</i> (R. Germ. & C.M. Evrard) Crins x <i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. Ex A. Rich). R.D. Webster.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Denominación	PQ2	GP 0423	San Blas
No. de título	2152	2141	2183
Inscripción en CNVV	N/A	BRA – 012-121018	FRI – 098-260319
Vigencia de título	15/04/2019 – 15/04/2034	27/03/2019 – 27/03/2037	31/07/2019 – 31/03/2034
Obtentor	Universidad Autónoma Chapingo	Centro Internacional de Agricultura Tropical	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Fito mejorador	José Sergio Barrales Domínguez y Edgar Barrales Brito	John W. Miles.	Nadia Carolina García Álvarez, Jorge Alberto Acosta Gallegos, Yanet Jiménez Hernández y José Luis Anaya López.

*“XXII.- Los signos solicitados de mala fe. Se entenderá por mala fe, entre otros casos, el haber solicitado el registro de un signo con el propósito de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular. Lo dispuesto por las fracciones I, II, III, IV, V y VI del presente artículo no resultará aplicable, cuando derivado del uso que se hubiese hecho en el comercio en los productos o servicios para los cuales se solicita la marca, ésta haya adquirido un carácter distintivo en territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley. No se reconocerá que una forma tridimensional ha adquirido distintividad, cuando se solicite proteger únicamente la forma inherente a su naturaleza o funcionalidad. Lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX del presente artículo no resultará aplicable respecto a las marcas semejantes en grado de confusión o idénticas para productos o servicios similares, cuando se exhiba el consentimiento expreso y por escrito, en términos del Reglamento de esta Ley. Para efectos de las fracciones XVIII y XX del presente artículo, quedan incluidos los registros o publicaciones a los que se refiere el artículo 237 de esta Ley.”*

Cualquier persona o empresa que busque registrar una marca que exista en el comercio internacional y nacional principalmente y no cuente con registro de marca, este podrá ser negado al entenderse como una solicitud de registro de mala fe. Dicha disposición suele ser a criterio del analista que revise la solicitud.

#### 4.10 RESOLUCIÓN.

Los lineamientos que rigen y facultan al Instituto para emitir una resolución se encuentra definido en la *“Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial”*, en el *“Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el IMPI”*, así como en el *“Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”* entre otras disposiciones. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al ser una autoridad administrativa y organismos descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuenta con facultades para resolver las cuales se encuentren señaladas en los siguientes artículos y fracciones.

*“Artículo 5 fracción II.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial; así como cesar los efectos de las publicaciones de los nombres comerciales; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su Reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma.”*

*“Fracción XIII.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones que emita, conforme a la competencia de las leyes cuya aplicación le corresponde”.*

Asimismo, el Instituto podrá fungir como árbitro en la resolución de controversias, cuando los involucrados los designen en atención al Código de Comercio y a la fracción XIV de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Todas las resoluciones serán publicadas en la Gaceta la Propiedad Industrial, en atención al artículo siguiente.

*“Artículo 18.- La Gaceta es el órgano oficial de publicación y notificación del Instituto. Los actos que consten en ella surtirán efectos en la fecha que en la propia Gaceta se indique o, en su caso, al día hábil siguiente de aquél en que se ponga en circulación. La fecha de puesta en circulación se hará constar en cada ejemplar. Las resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaración administrativa previstos en esta Ley, así como aquellas resoluciones que modifiquen las*

*condiciones o alcance de patentes o registros concedidos, deberán ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de su emisión. También podrá darse a conocer en ésta cualquier información de interés general sobre la propiedad industrial.”*

El Instituto notificará las resoluciones, requerimientos y demás actos que emita a través de la Gaceta. En cuanto a los trámites presentados a través de los medios de comunicación electrónica los realizará atendiendo a los Acuerdos destinados a dicho fin, dichas disposiciones las señalan en el artículo 19 de la Ley.

En cuanto a la figura de las marcas notoriamente conocidas y famosas el Instituto en caso de negar el otorgamiento de la declaratoria de marca famosa, notificará al solicitante fundando y motivando la resolución.

La resolución en materia de marcas, en atención a los impedimentos señalados por el artículo 173 así como cualquier otro procedimiento señalado en la Ley, el Instituto emitirá resolución siguiendo lo marcado por los requisitos legales y reglamentarios, expedirá el título o negará el registro de marca, comunicando por escrito al solicitante expresando los motivos y fundamentos legales de la resolución.

En caso de resultar negativo se resolverá atendiendo las instancias correspondientes, ya sea promoviendo Recurso de Revisión o cualquier otro procedimiento legal que se explicará más adelante. En caso de resolución positiva el Instituto tiene la obligación de expedir la constancia de registro y deberá constar lo señalado por el artículo 231 que señala.

*I.- El número de registro de la marca;*

*II.- El signo que constituye la marca;*

*III.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, indicando la clase a la que corresponden;*

*IV.- El nombre y domicilio del titular;*

*V.- La ubicación del establecimiento, en su caso;*

*VI.- Las fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida, y de primer uso, en su caso, así como la de expedición;*

*VII.- Su vigencia, y*

*VIII.- La circunstancia de que la marca se otorgó por distintividad adquirida, en su caso.*

*Solo podrán permitirse cambios en el título de una marca para corregir errores evidentes o de forma. Los cambios autorizados deberán ser publicados en la Gaceta.”*

#### **4.11 MECANISMOS JURÍDICOS.**

##### **Oposición.**

Existe otra figura, que es un derecho llamado “Oposición”, la cual al ser las marcas no tradicionales de reciente creación en diferentes solicitudes de registro han presentado otras empresas oposiciones a ciertos registros. En este caso cualquier particular podrá presentarla dentro del plazo de un mes a partir de la publicación en la Gaceta de la marca a “oponerse” en atención al artículo 221 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que señala.

*“Recibida la solicitud, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los diez días siguientes a su recepción y otorgará un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos dicha publicación, para que cualquier tercero que tenga interés, se oponga a la solicitud de registro o publicación por considerar que ésta incurre en los supuestos previstos en los artículos 12 y 173 de esta Ley.”*

En la Oposición, esta se deberá presentar por escrito y se podrán admitir toda clase de pruebas con excepción de la confesional y testimonial. El Instituto notificará al solicitante de la marca sobre la oposición presentada por un tercero interesado quien podrá contestar. Por su parte el Instituto no prejuzgara sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud presentada.

##### **Declaración Administrativa de Nulidad.**

Asimismo, encontramos la figura llamada Declaración Administrativa de Nulidad misma que procederá en los casos establecidos en el artículo 258 de la Ley de la materia, que señala lo siguiente.

*“Artículo 258.- Se declarará la nulidad del registro de una marca 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, ni en trámites relativos a su otorgamiento o vigencia;*

*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. Podrá declararse la nulidad parcial del registro, únicamente respecto de los productos o servicios que éste protege;*

*III.- El titular del registro no demuestre la veracidad de la fecha de primer uso declarada en la solicitud;*

*IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo una solicitud en trámite presentada con anterioridad o un registro vigente 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. Podrá declararse la nulidad parcial del registro, únicamente respecto de los productos o servicios que éste protege;*

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

*VI.- Se haya obtenido de mala fe.”*

En caso de haber presentado una oposición, no podrá admitirse la declaración administrativa de nulidad. Lo anterior siempre y cuando los argumentos hechos vertidos en la nulidad sean los mismos presentados en la oposición.

Cualquier procedimiento de Declaración Administrativa, se atenderá a lo dispuesto en el Título Sexto Capítulo I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Caducidad.

Una vez obtenido el registro marcario, es importante mantenerlo vigente, ya que la Ley prevé la caducidad en caso de que no se renueve, cuando haya dejado de usarse durante los 3 años consecutivos inmediatos anteriores, o cuando no se realice la declaratoria de uso real y efectivo como ya se había mencionado.

Asimismo, el titular podrá cancelar de manera voluntaria su registro en cualquier tiempo.

La caducidad en temas de marcas se encuentra señalada en la ley en su artículo 260 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que señala.

*“Artículo 260.- El registro caducara en los siguientes casos.*

*I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley;*

*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.*

*El registro también podrá caducar parcialmente respecto de los productos o servicios en los que no se acredite el uso, salvo que exista causa justificad a juicio del Instituto, y*

*III. Cuando no se realice la declaratoria de uso real y efectivo, en los términos que dispone el artículo 233 de esta Ley.”*

#### Recurso de Revisión.

En caso de que el Instituto señale como improcedente o dicte una resolución definitiva respecto de cualquier solicitud de registro de marca y al encontrarnos frente a un procedimiento administrativo, es aplicable al caso concreto lo establecido por el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual señala lo siguiente.

*“Artículo 19.- Los promoventes con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de representante o apoderado.*

*La representación de las personas físicas o morales ante la Administración Pública Federal para formular solicitudes, participar en el procedimiento administrativo, interponer recursos, desistirse y renunciar a derechos, deberá acreditarse mediante instrumento público, y en el*

*caso de personas físicas, también mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las propias autoridades o fedatario público, o declaración en comparecencia personal del interesado.*

*Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal mediante escrito firmado podrá autorizar a la persona o personas que estime pertinente para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones y comparecencias que fueren necesarios para la tramitación de tal procedimiento, incluyendo la interposición de recursos administrativos.”*

La presentación del recurso de Revisión se hace directamente a la autoridad que emitió el acto impugnado y deberá ser resuelto por el Superior Jerárquico, por lo que se presenta en este caso ante el Instituto. Dicho Recurso deberá contener lo señalado por el artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual señala lo siguiente.

*“Artículo 86.- El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo. Dicho escrito deberá expresar:*

*I. El órgano administrativo a quien se dirige;*

*II. El nombre del recurrente, y del tercero perjudicado si lo hubiere, así como el lugar que señale para efectos de notificaciones;*

*III. El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo;*

*IV. Los agravios que se le causan;*

*V. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente. Tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o el documento sobre el cual no hubiere recaído resolución alguna; y VI. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto impugnado debiendo acompañar las documentales con que cuente, incluidas las que acrediten su personalidad cuando actúen en nombre de otro o de personas morales.”*

Dicho recurso de revisión se deberá señalar el acto que se recurre, los agravios, fuente del agravio, concepto del agravio, pruebas, entre otros conceptos según sea el caso.

En el recurso de revisión los sentidos en los que puede fijarse son de confirmar, modificar o revocar el acto impugnado.

En caso de que se confirme el acto impugnado entraríamos en una nueva resolución y la misma es apelable a través del juicio de nulidad.

#### Juicio Contencioso Administrativo Federal o Juicio de Nulidad.

El Juicio de Nulidad se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dicho tribunal y en atención al artículo 23 de reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro de su estructura, cuenta con Salas Especializadas, las cuales son:

- Una Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, con sede en la Ciudad de México, quien tiene competencia para tramitar y resolver juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas a que hace referencia las fracciones XI, XII, CIV, penúltimo y último párrafos del artículo 14 de la derogada Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que ahora lo encontramos en las fracciones XII, XIII, XV penúltimo y último párrafo del artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, además, de resoluciones dictadas con fundamento en la reciente Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en la Ley Federal del Derecho de Autor, en la Ley Federal de Variedades Vegetales, entre otros ordenamientos relativos a la Propiedad Intelectual.

-Una Sala Especializada en Juicios en Línea, con sede en la Ciudad de México, con competencia exclusiva para tramitar y resolver, en todo el territorio mexicano, los juicios en línea o los juicios que se deban tramitar de manera simultánea en línea y en la vía tradicional, sin perjuicio de que la Sala Especializada en Materia de Propiedad conozca de los juicios que sean competencia que se tramiten en cualquier vía.

-Una Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, con sede en la Ciudad de México, que tendrá competencia material en territorio nacional para

tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos dictados por los diferentes Órganos Reguladores, Secretarías de Estado, entidades de la Administración Pública Federal, así como por las Entidades Federativas, directamente relacionadas con las materias que sean competencia de los Órganos Reguladores de la Actividad del Estado. Para los efectos de esta fracción, los Órganos Reguladores de la Actividad del Estado a que hace referencia el artículo 23, fracción III, numeral 1 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Dicha sala, es competente respecto de trámites que busquen resolver los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimiento, dictados con fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Vida Silvestre, en la Ley General de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, en la Ley General de Cambio Climático, así como en los demás ordenamientos que regulan la materia de Protección al Medio ambiente, que no sea del conocimiento de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual; con excepción de aquellas que sean emitidas por la Comisión Nacional del Agua o sus unidades administrativas, ya que ante dichos asuntos será competente la Sala Regional que corresponda.

-Una Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, que tienen competencia en materia para tramitar y resolver juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas y actos que hace referencia las fracciones II, III, IV, V, XI, XII, XIII, XIV del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, únicamente cuando el acto impugnado se funde en un tratado o acuerdo internacional en materia comercial, suscrito por el Estado Mexicano, o en caso de que el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor dicho tratado o acuerdo.

Asimismo, es competente para conocer sobre las resoluciones señaladas en la fracción XV del precepto legal en comento, así como las señaladas en el penúltimo

y último párrafo del referido artículo, dictados con fundamento en la Ley Aduanera, en la Ley de Comercio Exterior.

-La Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución exclusiva de Fondo, cuya sede se encuentra en la Ciudad de México, con competencia material para tramitar y resolver en todo el territorio mexicano, los juicios que se promuevan en términos de los señalado en el capítulo XII de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

-Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, tienen competencia material para imponer sanciones a los servidores públicos y particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas y actos a que se refiere el artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Iván Ramírez Chavero define al juicio contencioso de la siguiente forma *“Es el primer medio de defensa legal que tienen los particulares ante los actos y resoluciones ilegales de la administración pública federal son los recursos administrativos, sin embargo, encontramos que estos son resueltos por las propias autoridades administrativas, quienes generalmente no actúan con la imparcialidad debida para llegar a considerar que su propio acto o el acto de inferior sea ilegal, siendo por ello que las legislaciones de diversos países, incluyendo el nuestro, se han visto en la necesidad de crear un medio de control jurisdiccional sobre los actos de la Administración Pública, surgiendo así el Juicio Contencioso Administrativo, también llamado Juicio de Nulidad”*.<sup>234</sup>

En esa tesitura se entienda al Juicio Contencioso Administrativo Federal o Juicio de Nulidad, como el medio de defensa interpuesto por particulares en una esfera subjetiva de intereses en contra de los actos o resoluciones emitidas por autoridades que pertenecen a dependencias y organismos centralizados o descentralizados de la administración pública federal. Asimismo, procede contra

---

<sup>234</sup> Ramírez Chavero, Iván, El juicio Contencioso Administrativo, Aspectos Teóricos y Práctica Forense, Sista, México, 2004.

actos administrativos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado lo controvierta en unión de un primer acto de aplicación.

La finalidad del juicio en materia de Propiedad Intelectual y demás rubros, es para nulificar aquellos actos o resoluciones que causen alguna afectación o perjuicio a la esfera jurídica de los gobernados, siendo las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa los competentes para conocer y resolver sobre el litigio.

#### Trámite.

Para nulificar la negativa respecto de una marca no tradicional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Juicio de Nulidad se promueve ante las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en razón al territorio, siempre atendiendo a lo señalado por el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal el cual debe ser en relación con el lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, con las excepciones que establece la Ley.

#### Plazos.

Los plazos para interponer el juicio contencioso administrativo federal se deberán presentar en los plazos establecidos en el tercer párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

- De treinta días siguientes a aquel en el que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinara conforme a la ley aplicable de ésta, y de treinta días siguientes a aquel en el que haya iniciado vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada en el caso de ser autoaplicativa.
- De treinta días, siguientes a aquel en el que surta efectos la notificación de la resolución de la Sala o Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que, habiendo conocido una queja decida que ésta es improcedente y deba tramitarse como juicio nuevo, en vez de queja.

- De cinco años, cuando las autoridades tramiten un juicio de lesividad en el que demándenla modificación o nulidad de una resolución que sea favorable a un particular, plazo que comenzará a contar a partir del día siguiente a la fecha en que se haya emitido el acto impugnado, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de los cinco años del ultimo efecto, pero cuando los efectos de la sentencia, sean total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo se retraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda.

Serán susceptibles de suspensión los plazos señalados en los casos que establece la ley.

#### Tramitación.

Las vías del juicio contencioso administrativo federal, existen cuatro vías, de trámite y substanciación de los juicios, las cuales son.

- Ordinaria.
- Sumaria.
- En línea.
- Juicio exclusivo de fondo.

Mismas que se encuentran reguladas en el Titulo II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

#### Demanda.

El juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo inicia con la presentación de la demanda en la vía que más le convenga, ya sea en la forma tradicional o en línea por medio del Sistema de Justicia en línea y atendiendo a los nuevos lineamientos de la nueva Oficialía de partes común en línea derivado del Acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil veinte, en el que el

Consejo de Salubridad General, declaró como emergencia sanitaria causada de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y demás aplicables a esta emergencia sanitaria.

La presentación de la demanda deberá ser presentada dentro de los plazos señalados en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Asimismo, deberá contener lo establecido en el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

A la presentación de la demanda recaerá un acuerdo de admisión o prevención. Admitida la demanda, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual notificará a la autoridad demandada sobre la demanda interpuesta en su contra, corriendo traslado del escrito inicial de demanda, para que tenga oportunidad de formular su contestación de demanda, dentro del término de treinta días hábiles siguientes al emplazamiento de la demanda. En caso de señalarse a un tercero interesado, de igual forma se le correrá traslado de la demanda en atención al artículo 18 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

#### Ampliación de la demanda.

La ampliación de la demanda podrá ampliarse dentro de los diez días siguientes en que surta efectos la notificación del acuerdo de la contestación de la demanda, en caso de vía ordinaria, mientras que la vía sumaria dentro de los cinco días siguientes en los términos que señale el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Entre otras cosas en la ampliación se podrán añadir pruebas en caso de que no obren en el poder de la parte demandante.

En la contestación de la demanda y contestación de la ampliación de la demanda siempre deberá contener lo establecido en el artículo 20 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

#### Pruebas

En cuanto a las pruebas a sustanciarse dentro del juicio, únicamente podrán ser las referidas por el artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

#### Cierre de instrucción.

Cuando no existan mas pruebas que desahogar y que impidan la emisión de la resolución respectiva del estudio la Sala otorgará un término de cinco días en atención al artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y así las partes puedan formular sus alegatos por escrito, siendo los alegatos una percepción subjetiva de las partes y no formarán parte de la litis y no trascenderán en el fallo.

Vencidos los plazos, con alegatos o sin ellos, la Sala emitirá el acuerdo de cierre de instrucción para que el Magistrado realice el proyecto de sentencia.

#### Sentencia.

El fallo que pone fin al juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo federal, el Magistrado Instructor emitirá la resolución de la sentencia considerando lo actuado en el juicio, plasmando los antecedentes y considerando todos los hechos, pruebas, agravios aportados por las partes para así determinar la legalidad o ilegalidad del acto impugnado.

Asimismo, las sentencias o resoluciones en el juicio se emitirán en dos sentidos en atención a lo señalado por el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las cuales son:

1. Reconocerá la validez de la resolución del acto impugnado, señalando la legalidad de la resolución o acto administrativo.
2. Declarar la nulidad de la resolución o acto impugnado misma que puede emitirse para ciertos efectos, ordenando a la parte demandada que reponga el procedimiento administrativo o en la etapa procesal en la que cometió la ilegalidad que fue

nulificada o que emita un nuevo acto o resolución en el que subsane o corrija dicha ilegalidad.

#### **4.12 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.**

A raíz de la reforma publicada el 18 de mayo de 2018, la Propiedad Intelectual, nuestro país, se ha visto en la necesidad de evolucionar, de ir de la mano con los cambios realizados en las diferentes disposiciones normativas tanto nacionales como internacionales, especialmente con la reciente implementación de las marcas no tradicionales, ya que si bien cuentan con un lado positivo y ciertos beneficios de protección e innovación, por otro lado encontramos sobreprotección, perpetuidad, entre otras causas que no se han estudiado del todo en esta nueva figura, como son lagunas legales, permisibilidad, la concentración en la economía, en la mercadotecnia, en la salud pública, en la innovación, en la relación que pueden llegar a tener con las patentes, entre otros aspectos.

En ese sentido, los lineamientos actuales de las diferentes oficinas de propiedad Intelectual y principalmente en México deben de cuidar las asimetrías de mercado, ya que no existen estudios que indiquen que las marcas no tradicionales cumplen con las mismas funciones económicas que las tradicionales. Así como el impacto positivo o negativo que pueden alcanzar las grandes compañías utilizándolas como publicidad, al solicitar registros en todas las áreas de las marcas no tradicionales.

Asimismo, el estudio que se les debe dar en la salud pública debe atender a la protección legal, ya que se puede dificultar el acceso a los medicamentos. Actualmente, considerando las vacunas creadas para combatir al SARS-CoV-2 u cualquier otra vacuna o medicamento registrado con cierto modelo, color y diseño registrado a perpetuidad y la ventaja competitiva al verse forzadas otras farmacéuticas a modificar los diseños, generará una pérdida de tiempo, gastos innecesarios y costos elevados para el consumidor final. Así como las barreras que impidan la entrada de los medicamentos genéricos. Lo anterior reforzado con la afectación a la innovación al mantener el titular del registro de la marca “no

tradicional” su diseño a perpetuidad y así mantener un monopolio y el impedimento de los competidores de continuar innovando como sucede con las patentes.

#### **4.13 CRÍTICA.**

Los tratados Internacionales, las leyes y las disposiciones normativas que regulan las “marcas no tradicionales”, así como las Instituciones que se encargan examinar, analizar y otorgar los registros y títulos de “marcas no tradicionales” deben cuidar y realizar estudios profundos sobre el impacto, permanencia y alcance que pueden tener los títulos otorgados.

Actualmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los Gobiernos y las distintas Oficinas de Propiedad Industrial, han presentado problemas en el examen de forma y fondo, así como en las resoluciones respecto del otorgamiento de las marcas “no tradicionales”, principalmente en México, realizando y concediendo protección bajo un análisis subjetivo y un estudio que debería ser distinto a las formas que se utilizan para el otorgamiento de las marcas tradicionales. El estudio debe seguir un proceso más serio que el actual, cuidando los diferentes impactos que pueden generar según los bienes y servicios que se pretenden proteger.

#### **4.14 PROPUESTA.**

Es imprescindible crear un apartado independiente de los principales acuerdos internacionales que tiene celebrados México y en la Ley, agregando lineamientos más serios, creando un apartado independiente señalando los alcances de las marcas no tradicionales así como sus límites temporales, estableciendo un análisis al término de los diez años previstos en la Ley para la protección de los signos, analizando cada uno de los registros como se ha explicado a lo largo de la presente tesis, así como en las necesidades de ese momento, solicitando al titular la obligación de enviar informes financieros, administrativos, de publicidad y alcance del signo con la finalidad de medir el impacto positivo y negativo y evaluar la

viabilidad de la renovación del signo propuesto a renovación. Pues el plazo de 10 años que otorga la Ley es relativamente extenso y en ese período de tiempo los diseños, colores y demás expresiones particulares en las diferentes áreas de las marcas no tradicionales pueden tener un efecto y contexto totalmente distinto que al momento en el cual se otorgó la protección.

## CONCLUSIONES.

**PRIMERA.** El desarrollo que ha tenido la Propiedad Industrial a lo largo de los años y los diferentes estudios y áreas que contempla ha sido para salvaguardar los intereses de los particulares.

**SEGUNDA.** Los intereses de los particulares se han incrementado a lo largo de los años, gracias a los avances tecnológicos y derivado de la necesidad de los países del todo el orbe para brindar protección a estas nuevas formas de expresión, principalmente en México que se ha visto en la necesidad de establecer diferentes autoridades administrativas que han buscado con ayuda de oficinas alrededor del mundo, un sistema que busca fijar normas y un equilibrio entre los titulares de los derechos y los consumidores en general.

**TERCERA.** El desarrollo de las marcas no tradicionales y según los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el incremento de las solicitudes de marca y su última actividad fue de 15,153,700, en que la mayoría se concentró en China, Estados Unidos de América, Japón, Irán y la Unión Europea. No obstante, dichas cifras pueden romper el equilibrio de los países menos desarrollados y se generarán dificultades y una concentración de derechos desproporcional para la población.

**CUARTA.** Las marcas no tradicionales y su relación con la economía y su influencia con la mercadotecnia, es preocupante el deficiente estudio que existe respecto de su impacto en la economía y su precipitada implementación en las diferentes oficinas de Propiedad intelectual.

**QUINTA.** Los registros de las marcas no tradicionales generan una ventaja competitiva en el mercado para sus titulares.

**SEXTA.** La gradual concentración de derechos por las corporaciones que generan una desventaja competitiva en los distintos países en donde obtengan importantes registros e impiden la sana competencia derivado de la restricción en la innovación para los países menos desarrollados, que se ve potenciado con el bombardeo de

marketing a través de los diferentes medios de comunicación que monopolizan los bienes y servicios en un sector.

**SÉPTIMA.** Respecto de las marcas no tradicionales en la salud pública y en la innovación, deben revisar a detalle las solicitudes de registro determinadas en la Ley, que busquen proteger productos y servicios relacionados con la industria farmacéutica o de salud que sean equivalentes a los desarrollos e innovaciones que protegen las creaciones por un periodo de diez años.

**OCTAVA.** El plazo de diez años que otorga la Ley Federal de Propiedad Industrial es extenso y en ese período de tiempo los diseños, colores y demás expresiones particulares en las diferentes áreas de las marcas no tradicionales pueden tener un efecto y contexto totalmente distinto que al momento en el cual se otorgó la protección.

**NOVENA.** Es imprescindible crear un apartado independiente en los principales acuerdos internacionales que tiene celebrados México como es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Tratado sobre el Derecho de marcas que habla en su artículo 13 de la duración y renovación del registro de marca, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, que de igual manera homologa lineamientos similares para las marcas no tradicionales y en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, de lo anterior, es importante se realice una distinción a la figura de marca tradicional y no tradicional como es establecer un trato diferente a la duración y renovación que se encuentra estipulada en los artículos 13 del Tratado sobre el Derecho de marcas, 13 del Tratado de Singapur sobre el Derecho de marcas y 178 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Es decir, no se puede dar un trato igual que al que se le otorga a la figura de marca no tradicional.

El apartado que se propone debiera adicionarse a los Tratados Internacionales firmados por México creando un capítulo especializado en materia de “marcas no tradicionales” en que se agreguen analicen los apartados y términos siguientes:

1. Marcas a las que se les aplica el Tratado: Establecimiento de lo que se considera una marca no tradicional.
2. Solicitud: Tipo de solicitud de acuerdo con el tipo de marca no tradicional.
3. Representación: Dependiendo del tipo de la marca no tradicional.
4. División de la solicitud y del registro: Las divisiones especializadas en atención al tipo de marca no tradicional, pues su análisis e impacto deben tener un trato especial.
5. Duración y renovación: En todas las marcas no tradicionales, durante y antes de presentar la renovación, se deberá emitir y presentar un estudio de viabilidad y bajo impacto a nivel económico, social, junto a un estudio u opinión a considerar por parte del área especializada en materia de marcas no tradicionales.
6. Petición e inscripción de una licencia: Lineamientos para el otorgamiento de una licencia de una marca no tradicional a un tercero realizando un análisis.
7. Obligación de presentar informes de impacto: El titular deberá presentar informes al momento de presentar la solicitud y renovación de registro de marca.

## BIBLIOGRAFÍA.

- AAKER, David, A. *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name*, Philadelphia, Estados Unidos de América. DIANE Publishing Company, 2000.
- Becerra Ramírez, Manuel. *La Propiedad Intelectual en transformación*. Edición: 2. Editorial: Porrúa. México, 2017.
- Bertone, L., & Cabanellas, G. *Derecho de marcas, marcas, designaciones y nombres comerciales*, Heliasta, 1989.
- Branca, Giuseppe. *Instituciones de Derecho Privado*, México, Editorial Porrúa, 1978.
- Calboli Irene and Senftleben Martín. *The Protection of Non- Traditional Trademarks*. Oxford University Press, 2018.
- Carrasco Soulé López, Hugo Carlos. Coordinador. *La Propiedad Intelectual y la innovación Farmacéutica*. Edición 1, Editorial Porrúa México, 2019.
- Colloca L, Klinger R, Flor H, Bingel U. *Placebo analgesia: psychological and neurobiological mechanisms*. Pain. 2013.
- De La Parra Trujillo, Eduardo. *Derechos de los autores artistas e inventores*. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2015.
- De Los Santos Moranes, Adriana. *Derecho Civil I*. México, Red Tercer Milenio, 2012.
- De Valbuena, Manuel. *Diccionario Universal Latino – español*. Patrimonio, bienes que se poseen de los padres. Madrid, España, Imprenta Real Voz, 1829.
- Díaz Limón, Jaime Alberto. Coordinador. *Antología Iberoamericana de Propiedad Intelectual*. Edición: 1, Editorial: Tirant Lo Blanch. México, 2019.
- Emery, Miguel Angel. *Propiedad Intelectual*. Edición 1, Editorial Astrea. Buenos Aires, 2003.
- Foyer, Jean, *Naissance et histoire du brevet d'invention, Intellectual Property in the Realm of Living Forms and Materials*, París, L'Academie des Sciences et la Fondation Singer Polignac, 1995.
- Francon, Andre. *Cours De La Propriété Litteraire, Artistique Et Industrielle*. Paris, Francia. Les Cours de Droit. 2001.

García Maynez, Eduardo. *Introducción al Estudio del Derecho*, México, Editorial Porrúa, 1956.

García Morente, Manuel. *Lecciones preliminares de Filosofía*, México, Editorial Porrúa, 1980.

Garza Barbosa, Roberto. *Propiedad Intelectual*. Edición 1, Editorial Porrúa México, 2019.

Ha-Joon Chang – *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective*, Londres, Inglaterra, Anthem Press, 2002.

Hernández Ávila, M. *Epidemiología: Diseño y análisis de estudio*. Argentina. Médica Panamericana. 2009.

Herrera Villanueva, José Joaquín. (2014) El Patrimonio., *Revista Mexicana de derecho*, Colegio de Notario del Distrito Federal. 68-69.

Lafaille, Héctor. *Derecho Civil, Tratado de los Derechos Reales*, Buenos Aires, Ediar, 2009.

LIPSZYC, Delia. El derecho moral del autor. Naturaleza y caracteres. Colombia. Memoria del VIII Congreso Internacional Sobre la Protección de los Derechos Intelectuales. 2010.

Magaña Rufino, José Manuel. *Derecho de la Propiedad Industrial en México*. Edición: 3. Editorial: Porrúa. México, 2018.

Magaña Rufino, José Manuel. *Estudios en Materia de Propiedad Industrial e Intelectual*. Edición 3. Editorial: NOVUM. México, 2015.

Mandich, G., Venetian Patents (1450-1550), *JPOS*, núm. 30, 1948.

Margadant, S., Guillermo Floris. *El Derecho Privado Romano*, México, Esfinge, 1995.

NOCI, Javier Díaz. El periodista como autor. Evolución histórica de la protección jurídica sobre la obra informativa, España. Universidad del País Vasco. 2005.

Ojeda Lucía, Santos Luis, Roldán José. *Propiedad Intelectual y Competencia Económica*. Primera Edición, Porrúa, 2020.

Pérez Miranda, Rafael Julio, *Tratado de derecho de la Propiedad Industrial, patentes, marcas, denominación de origen, obtentores vegetales, informática un enfoque de derecho económico*, México, Editorial Porrúa, 2011.

Ramírez Chavero, Iván, *El juicio Contencioso Administrativo, Aspectos Teóricos y Práctica Forense*, Sista, México, 2004.

Rangel Medina, David. *Derecho De La Propiedad Industrial E Intelectual*. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 1992.

Rinaldi, Maura, *Kraak Porcelain: A Moment in The History of the Trade*, 1989.

Rojina Villegas, Rafael. *Derecho Civil Mexicano, Bienes, Derechos Reales y Posesión*, Porrúa, México, 1981.

Serrano Migallon, Fernando. *Nueva Ley Federal del Derecho de Autor*. México, Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 1998.

Sidney Diamond, *The historical development of trademarks*, *The Trademark Report Reporter*, 1975.

Solorio Pérez, Óscar Javier. *Derecho de la Propiedad Intelectual*. Primera Edición, México, Oxford University Press, 2010.

Stiglitz, Joseph. *A Better Way to Crack it – New Scientist*, 2006.

Topasio Ferreti, Aldo, *Derecho Romano Patrimonial*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 1992.

Viñamata Paschkes, Carlos E. *La Propiedad Intelectual*. Séptima Edición, México, Trillas, 2017.

Viñamata Pashkes, Carlos. *La Propiedad Intelectual*. México, Trillas, 2009.

Wallerstein, Mitchel B, *Global Dimensions of Intellectual Property Rights, Science and Technology*, Washington, National Academy Press, 1993.

Winckelmann Johann Joachim, *Historia del arte de la antigüedad*. Imprenta Kadmos S.L., 2014.

World Ceramics, Londres, The Hamlyn Publishing Group Limited, 1968.

## MATERIAL ELECTRÓNICO.

- BBC News. "Asia gana la "batalla del arroz". News.bbc.co.uk. mayo 01, 2001. [http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid\\_1307000/1307039.stm](http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1307000/1307039.stm)
- Biblioteca Digital Mundial. "Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en la ciudad de Cádiz el 19 de marzo de 1812". WDL.org. julio 08, 2015. [<https://www.wdl.org/es/item/15287/>](https://www.wdl.org/es/item/15287/).
- Cámara de Diputados. "Constitución de 1824". Diputados.gob.mx. octubre 04, 1824. [http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const\\_mex/const\\_1824.pdf](http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf)>
- Cámara de Diputados. "Constitución de 1836". Diputados.gob.mx. diciembre 29, 1836. [http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const\\_mex/const\\_1836.pdf](http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1836.pdf)>.
- Carbonell, S. "La moneda en el mundo antiguo". Culturaclasica.com. Mayo 23, 2016. <http://www.culturaclasica.com/?q=node/6338> >.
- Creative Commons. "Atribución 3.0 Organizaciones Intergubernamentales (CC BY 3.0 IGO)". Creativecommons.org. enero 23, 2021. <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/deed.es>>.
- Delhi High Court. Pfizer Products Inc. v. B.L. & Co., (2002) 25 PTC (Del.) 262 (Delhi High Court, India). Indiankanoon.org. abril 10, 2002. <https://indiankanoon.org/doc/145093/>>.
- Duke University School of Law. "Un manifiesto sobre la OMPI y el Futuro de la propiedad Intelectual". Web Law Duke.edu. agosto, 20, 2020. <https://web.law.duke.edu/cspd/spanish/manifiesto/>>.
- El Economista. "Jurado ya tiene veredicto en caso Apple vs. Samsung". Eleconomista.com.mx. agosto 24, 2012. <https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Jurado-ya-tiene-veredicto-en-caso-Apple-Vs.-Samsung--20120824-0068.html>>.
- European Union Intellectual Property Office. "Pfizer, información registro de marca 001909472 Pfizer, Inc.". Euipo.europa.eu. diciembre 19, 2001. <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001909472>>.
- Evangelista Villanova, Herder. "Historia de la Teología". Diócesis de Ciudad Obregon.org. 1987.

<<http://diocesisdeciudadobregon.org/sites/default/files/repositorio/Apuntes%20Int%20Teologia.pdf>>.

Georgia Institute of Technology. "Monetizing Marks: Insights from the USPTO Trademark Assignment Dataset". Papers.ssrn.com. mayo 23, 2014. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2430962](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2430962)

Gobierno de México, Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. "Comité Calificador de Variedades Vegetales.". Gob.mx. agosto 01, 2016. Comité Calificador de Variedades Vegetales. <https://www.gob.mx/snics/acciones-y-programas/comite-calificador-de-variedades-vegetales>

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. "La libertad de prensa en la Constitución del Estado Liberal Laico." Archivos jurídicas.unam.mx. noviembre 19, 1810. <<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3100/11.pdf>>.

Instituto Nacional de Derecho de Autor. "Reservas de derechos al uso exclusivo". Indautor.gob.mx. enero 20, 2021. <[https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/reservas/reservas\\_derechos.html](https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/reservas/reservas_derechos.html)>.

IOWA State University. "A brief history of GATT". Econ iastate.edu. octubre 30 de 1947. < <http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ355/choi/wtoroots.htm> >.

Justicia Us Law. "Constitución de Estados Unidos. Obtenido de Códigos y Estatutos de Estados Unidos". Law Justicia.com. julio 11 de 2020. <<https://law.justia.com/constitution/us/article-1/>>.

Kenton, W. "Letters patent". Investopedia.com. Mayo 16, 2018. < <https://www.investopedia.com/terms/l/letters-patent.asp> >.

Marketing Directo. "Dunkin´Donuts lanza una campaña publicitaria que se oye... y se huele". Marketingdirecto.com. abril, 2012. <<https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad-exterior/dunkin-donuts-lanza-una-campana-publicitaria-que-se-oye%E2%80%A6-y-se-huele>>.

Medigraphic. "Placebo y el efecto del placebo". Escuela.med.puc.cl. 2007. <<http://escuela.med.puc.cl/Recursos/recepidem/estExper05.htm>>.

Museo de las Constituciones. "Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana sancionado en Apatzingán, promulgado por el Supremo Congreso Mexicano". Museo de las constituciones.unam.mx. Octubre 22, 1884.

<http://museodelasconstituciones.unam.mx/1917/wp-content/uploads/1814/10/22-octubre-1814-Decreto-Const.-para-la-Libertad-de-la-Amer-Mex.pdf>.

National Library Of Medicine. “). Aaron S. Kesselheim, Variations in Pill Appearance of Antiepileptic Drugs and the Risk of Nonadherence”. [Pubmed.ncbi.nlm.nih.gov](http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). febrero 11, 2013. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23277164/>.

Orden jurídico. “Constitución Política de la Monarquía Española”. [Orden jurídico.gob.mx](http://www.ordenjuridico.gob.mx). julio 11, 2020. <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1812A.pdf>.

Organización de los Estados Americanos. “Convención de derecho Internacional Privado. Obtenido de OAS.org”. [OAS.org](http://www.oas.org). febrero 23, 1928. [https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3\\_ven\\_anexo3.pdf](https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo3.pdf).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2020) Reseña del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. Obtenido Tratados administrados por la OMPI: [https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary\\_paris.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)”. [Wipo.int](http://www.wipo.int). agosto, 2019. [https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary\\_paris.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “). Reseña del Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico”. [Wipo.int](http://www.wipo.int). junio 12, 2020. [https://www.wipo.int/treaties/es/ip/nairobi/summary\\_nairobi.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/nairobi/summary_nairobi.html).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “). Reseña del Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico”. [Wipo.int](http://www.wipo.int). junio 12, 2020. [https://www.wipo.int/treaties/es/ip/nairobi/summary\\_nairobi.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/nairobi/summary_nairobi.html).

[Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “¿Qué es el Derecho de autor?”. World Intellectual Property Organization wipo.int. enero 15, 2021. <https://www.wipo.int/copyright/es/>](http://www.wipo.int/copyright/es/).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”. [Wipo.int](http://www.wipo.int). abril 15, 1994. [https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=305906](https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Artículo 6TER del Convenio de París. Aspectos de Procedimiento y Aspectos Jurídicos Seleccionados”. Wipo.int. mayo 11, 2007. <[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_17/sct\\_17\\_5.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_5.pdf)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Comité Permanente sobre el derecho demarcas, diseños Industriales e Indicaciones Geográficas”. Wipo.int. septiembre 01, 2006. [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_16/sct\\_16\\_2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas”. Wipo.int. noviembre 17, 2006. <[https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=10983](https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=10983)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas”. Wipo.Int. noviembre 16, 2007. <[https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=13322](https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=13322)>.

Organización Mundial de la Propiedad intelectual. “Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas”. Wipo.Int. julio 25, 2008. <[https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=15323](https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=15323)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas”. Wipo.Int. diciembre 05, 2008. <[https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=15325](https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=15325)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT)”. Wipo.Int. marzo 25, 2020. <[https://www.wipo.int/meetings/es/topic.jsp?group\\_id=63](https://www.wipo.int/meetings/es/topic.jsp?group_id=63)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “La Clave de la Propiedad Intelectual – Guía para pequeños y medianos exportadores.” Noviembre 14, 2020. <[https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/sectors\\_ip\\_cacia\\_es.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/sectors_ip_cacia_es.pdf)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “La representación de marcas no tradicionales ámbitos de competencia”. Wipo.int. octubre 15, 2008. <[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_20/sct\\_20\\_2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_20/sct_20_2.pdf)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Marcas Statistics Database”. Wipo.int. Agosto 2019. <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2019-chapter2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019-chapter2.pdf)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Marcas Wipo Statistics Database”. Wipo.int. septiembre, 2020. <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_943\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_943_2020.pdf)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas”. Wipo.int. mayo 11, 2007. <[https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=12643](https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=12643)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas”. Wipo.int. mayo 11, 2007. <[https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=12643](https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=12643)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Patentes”. Wipo.Int. Agosto, 2019. <[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2019-chapter2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019-chapter2.pdf)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Procedimientos de oposición en materia de marcas” Wipo.Int. mayo 11, 2007. <[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_17/sct\\_17\\_4.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_4.pdf)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Proyecto de Cuestionario sobre la Legislación y la práctica en Materia de Diseños Industriales”. Wipo.Int. mayo 11, 2007. <[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_17/sct\\_17\\_6.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_6.pdf)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Proyecto de Orden del día”. Wipo.\_\_\_\_\_Int. Marzo 07, 2007. <[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_17/sct\\_17\\_1\\_prov.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_1_prov.pdf)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas”. Wipolex wipo.int. noviembre 01, 2011. <<https://wipolex.wipo.int/es/text/290033>>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas”. Wipo.int. mayo 11, 2007. <[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_17/sct\\_17\\_3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_3.pdf)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña de la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión”. Wipo.int. enero 14, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/summary\\_rome.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/summary_rome.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas (1973)”. Wipo.int. enero 20, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/classification/vienna/summary\\_vienna.html](https://www.wipo.int/treaties/es/classification/vienna/summary_vienna.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos”. Wipo.int. enero, 2020. <[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/madrid/summary\\_madrid\\_source.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/madrid/summary_madrid_source.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Arreglo de la Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales”. Wipo.int. enero 20, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/registration/hague/summary\\_hague.html](https://www.wipo.int/treaties/es/registration/hague/summary_hague.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional”. Wipo.int. enero 20, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/registration/lisbon/summary\\_lisbon.html](https://www.wipo.int/treaties/es/registration/lisbon/summary_lisbon.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891) y del Protocolo Concerniente a ese Arreglo (1989)”. Wipo.int. Enero 20, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/summary\\_madrid\\_marks.html](https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/summary_madrid_marks.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891) y del Protocolo Concerniente a ese arreglo (1989)”. Wipo.int. enero 20, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/summary\\_madrid\\_marks.html](https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/summary_madrid_marks.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los dibujos y Modelos Industriales”. Wipo.int. enero 20, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/classification/locarno/summary\\_locarno.html](https://www.wipo.int/treaties/es/classification/locarno/summary_locarno.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957)”. Wipo.int. enero 20, 2021.

<[https://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/summary\\_nice.html](https://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/summary_nice.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas”. Wipo.int. octubre 10, 2021.

<[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/summary\\_berne.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/summary_berne.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite”. Wipo.Int. octubre 10, 2020. por satélite.

<[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/brussels/summary\\_brussels.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/brussels/summary_brussels.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial”. Enero 12, 2021.[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary\\_paris.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial”. Wipo.int. Enero 12, 2021.[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary\\_paris.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Convenio de Ginebra para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas”. Wipo.int. enero 14, 2021.

[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/phonograms/summary\\_phonograms.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/phonograms/summary_phonograms.html)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecución Audiovisuales”. Wipo.int. enero, 2012.

<[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/beijing/summary\\_beijing.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/beijing/summary_beijing.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso”. Wipo.Int.

15 noviembre, 2019.:

<[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/marrakesh/summary\\_marrakesh.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Tratado sobre el Derecho de Patentes (PTL)”. Wipo.int. enero 13, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/summary\\_plt.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/summary_plt.html)>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.” Wipo.int. enero 15, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary\\_singapore.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary_singapore.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Tratado el Derecho de Marcas (TLT)”. Wipo.Int. enero 15, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary\\_tlt.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary_tlt.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)”. Wipo.int. enero 16, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/summary\\_wct.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/summary_wct.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Tratado de la OMPI sobre la Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)”. Wipo.int. enero 17, 2021. la OMPI: <[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/wppt/summary\\_wppt.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/wppt/summary_wppt.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Reseña del Tratado de Cooperación en materia de Patentes”. Wipo.int. enero 20, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/summary\\_pct.html](https://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/summary_pct.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Resumen del Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes”. Wipo.int. enero 18, 2021. <[https://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/summary\\_budapest.html](https://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/summary_budapest.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Tratado de Singapur sobre el Derecho de marcas. Obtenido de Tratados administrados por la OMPI”. Wipo.Int. 2006. <[https://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary\\_singapore.html](https://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary_singapore.html)>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados”. Wipo.int. mayo 26, 1989. <<https://wipolex.wipo.int/es/text/294978>>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “WIPO/Strad/INF/1”. Wipo.Int. noviembre 17, 2006 <[https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting\\_id=10983](https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=10983)>.

Organización Mundial del Comercio. “Acuerdo de la Ronde Uruguay, Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual. Relacionados con el Comercio”. Wto.org. septiembre, 1986. <[https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/27-trips.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf)>.

Organización Mundial del Comercio. “Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio”. Wto.org. enero 24, 2019. <[https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/04-wto\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/04-wto_s.htm)>.

Organización Mundial del Comercio. “Información sobre las medidas antidumping”. Wto.org. <[https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/adp\\_s/adp\\_info\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm)>.

Organización Mundial del Comercio. “Miembros y Observadores. Obtenido de la OMC”. Wto.org. julio 29, 2016. <[https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/org6\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm)>.

Pierre Renouvin. “La Primera Guerra Mundial”. Wordpress.com. febrero 2013. La Primera Guerra Mundial. <<https://historia1imagen.files.wordpress.com/2013/02/pierre-renouvin-la-primera-guerra-mundial.pdf>>.

Redalyc. “La Economía de la Información Asimétrica: Micro fundamentos de Competencia imperfecta”. Redalyc.org. (2002). <<https://www.redalyc.org/pdf/376/37601903.pdf>>.

Scribd. “Memorandum at 13– 14, AstraZeneca AB v. Dr. Reddy’s Labs., Inc., 209 F. Supp. 3d 744 (D. Del. 2016) (No. 15- 988- SLR)”. Es.scribd.com. noviembre 23, 2015. <<https://es.scribd.com/document/290877170/AstraZeneca-v-Dr-Reddys>>.

Solorio, O. “Evolución del Derecho de Marcas y su uso como distintivos en el Ciberespacio”. Egob Ufsc.br. diciembre 02, 2021. <<https://egov.ufsc.br/portal/conteudo/evoluci%C3%B3n-del-derecho-de-marcas-y-su-uso-como-distintivos-en-el-ciberespacio>>.

SpicyIP- “AstraZeneca v. Dr. Reddy’s – Coour as a Pharmaceutical Trade Dress Coding India Intellectual Property Law”. Spicyip.com. <<https://spicyip.com/2015/12/astrazeneca-v-dr-reddys-colour-as-a-pharmaceutical-trade-dress.html>>.

Starkweather, C. “Intellectual Property Rigths, Critical Conceptos in Law”. Books Google.com.mx. Diciembre 12, 2020. <

<https://books.google.com.mx/books?id=hrd7lff0ES4C&pg=PA89&lpg=PA89&dq=Cook+v.+Starkweather,+13+Abb.+%5BN.S%5D392.&source=bl&ots=DfbsTnOI8n&sig=ACfU3U2NEntcVspa5zOhMEZFY3RZvRUDAg&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwjOyt63hJ7pAhU3IjQIHR5TAVkQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Cook%20v.%20Starkweather%2C%2013%20Abb.%20%5BN.S%5D392.&f=false> >.

United States Patent and Trademark Office. “Trademark Trial and Appeal Board – Irre Chippendales Usa, Inc”. USPTO.gov. marzo 25, 2009. <<http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-78666598-EXA-23.pdf>>

Universidad Autónoma de Nuevo León. “Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos”. Colección Digital cdigital.uanl.mx. diciembre 15, 1883. <<http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020013601/1020013601.PDF> >.

Universidad Nacional Autónoma de México. “Las fuentes del Derecho soviético, Características del antiguo derecho socialista de la antigua URSS (1917-1991”. Archivos jurídicos Unam.mx. enero 22, 2010. <<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2792/28.pdf> >.

Universitat de Barcelona. “Reglas para conservar a los escritores la propiedad de sus obras”. Ub.edu. julio 11,2020. <<http://www.ub.edu/ciudadania/textos/prensa/1813b.htm> >.

University College London- Faculty of Laws. “Some Reflections on the Question of the Goals of EU Competition Law”. Papers ssr.com. enero 13, 2013. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2235875](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2235875)

USPTO. “Application programming interfaces for scrolling operations”. Patft.uspto.gov. noviembre 30, 2010. <<http://patft.uspto.gov/netacgi/nph/Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnethtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7844915.PN.&OS=PN/7844915&RS=PN/7844915>>.

USPTO. “List scrolling and document translation, scaling, and rotation on a touch – screen display”. Patft.USpto.gov. diciembre 23, 2008. <<http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnethtml%2FPTO%2>

[Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7,469,381.PN.&OS=PN/7,469,381&RS=PN/7,469,381](https://patentimages.storage.googleapis.com/f6/82/76/212341073f27a2/US7447516.pdf)>.

USPTO. "Method and apparatus for data transmission in a mobile telecommunication system supporting enhanced uplink service". [Patentimages.stogare.googleapis.com](https://patentimages.storage.googleapis.com/f6/82/76/212341073f27a2/US7447516.pdf). noviembre 04, 2008. <<https://patentimages.storage.googleapis.com/f6/82/76/212341073f27a2/US7447516.pdf>>.

USPTO. "Method and apparatus for data transmission in a mobile telecommunication system supporting enhanced uplink service". [Patft.uspto.gov](http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahhtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7,698,711.PN.&OS=PN/7,698,711&RS=PN/7,698,711). Abril 20, 2010. <<http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahhtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7,698,711.PN.&OS=PN/7,698,711&RS=PN/7,698,711>>.

USPTO. "Method and apparatus for transmitting/receiving packet data using pre-defined length indicator in a mobile communication system". [Patft.uspto.gov](http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahhtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7,675,941.PN.&OS=PN/7,675,941&RS=PN/7,675,941). marzo 04, 2010. <<http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahhtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7,675,941.PN.&OS=PN/7,675,941&RS=PN/7,675,941>>.

USPTO. "Portable electronic device, method, and graphical user interface for displaying structured electronic documents". [Patft.uspto.gov](http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahhtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7,864,163.PN.&OS=PN/7,864,163&RS=PN/7,864,163). enero 24, 2011. <<http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahhtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7,864,163.PN.&OS=PN/7,864,163&RS=PN/7,864,163>>.

Vinetur. "El 75% de lo que consideramos sabor, es en realidad olor". [Vinetur.com](https://www.vinetur.com/2015022518295/el-75-de-lo-que-consideramos-sabor-es-en-realidad-olor.html). 2016. <<https://www.vinetur.com/2015022518295/el-75-de-lo-que-consideramos-sabor-es-en-realidad-olor.html>>.

## **LEGISLACIÓN.**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.  
Ley de la Propiedad Industrial. (Abrogada).  
Codigo Civil Federal.  
Codigo de Procedimientos Civiles.  
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  
Ley Federal del Derecho de Autor.  
Ley Aduanera.  
Código de Comercio.  
Ley Federal del Trabajo.  
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.  
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.  
Ley de Impuesto sobre la Renta.  
Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.