

878509

UNIVERSIDAD NUEVO MUNDO ²

ESCUELA DE DERECHO
CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO.



LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS NO
REGISTRABLES CONFORME AL ARTICULO 90 FRACCION XVI DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA O CARTAS
CONSENTIMIENTO.

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A:

CARLOS ARREDONDO RAMOS

DIRECTOR DE TESIS:
LIC. LILIANA OROZCO CANO.

HERRADURA

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1

2003.



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

INDICE

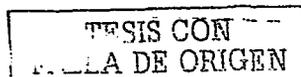
INTRODUCCION.

CAPITULO UNO.

- 1.- Intervención del Estado en el ámbito del Derecho Intelectual.....1
 - 1.1.- Antecedentes Históricos de la regulación y protección estatal a los derechos intelectuales.
 - 1.2.- Aspectos generales sobre las actividades de la Administración Pública Federal en el ámbito del derecho Intelectual.
 - 1.2.1.- Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).
 - 1.2.1.1.- Breve reseña de la evolución histórica del INDAUTOR.
 - 1.2.1.2.- El Instituto Nacional del Derecho de Autor como órgano desconcentrado.
 - 1.2.2.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 - 1.2.2.1.- Antecedentes inmediatos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 - 1.2.2.2.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como órgano descentralizado de la Administración Pública Federal.
 - 1.2.2.3.- Estructura Orgánica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 - 1.2.2.4.- Facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial relativas al otorgamiento de registro para marcas.

CAPITULO DOS.

- 2.- Conceptos Fundamentales del Derecho Intelectual.....23
 - 2.1.- Propiedad inmaterial.



- 2.2.- Derecho intelectual.
- 2.3.- Autonomía del derecho intelectual.
- 2.4.- Fundamento Constitucional de los Derechos intelectuales.
- 2.5.- Derechos de Autor.
- 2.6.- Derechos de Propiedad Industrial.
 - 2.6.1.- Patentes.
 - 2.6.2.- Diseños Industriales.
 - 2.6.3.- Modelos de Utilidad.
 - 2.6.4.- Secretos Industriales.
 - 2.6.5.- Variedades Vegetales.
 - 2.6.6.- Esquemas de trazados de circuitos integrados o topografías.
 - 2.6.7.- Signos Distintivos.
 - 2.6.7.1.- Marcas.
 - 2.6.7.2.- Nombres Comerciales.
 - 2.6.7.3.- Denominaciones de Origen.
 - 2.6.7.4.- Avisos o anuncios comerciales.

CAPITULO TRES.

3.- Marcas.....56

- 3.1.- Definiciones de Marca.
 - 3.1.1.- Definiciones Doctrinales.
 - 3.1.2.- Definiciones Legales.
- 3.2.- Funciones de las Marcas.
 - 3.2.1.- Función de procedencia u origen.
 - 3.2.2.- Función de garantía de calidad.
 - 3.2.3.- Función de la marca como colector de clientela.
 - 3.2.4.- Función de protección.
 - 3.2.5.- Función publicitaria de la marca.
 - 3.2.6.- Función distintiva.
 - 3.2.7.- Función social.

TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN

3.3.- Requisitos de Validez de la Marca.

3.3.1.- Capacidad Distintiva.

3.3.1.1.- Originalidad.

3.3.1.2.- Novedad.

3.3.1.3.- Principios o reglas con relación a las semejanzas de las marcas.

3.3.1.4.- Regla de la especialidad.

3.3.1.5.- Excepciones a la regla de la especialidad.

3.3.2.- La licitud.

3.4.- Procedimiento para el Registro de Marcas.

3.4.1.- Solicitud de Registro de Marca. Requisitos Formales.

3.4.2.- Examen de Forma.

3.4.3.- Examen de Fondo.

3.4.4.- Vigencia del registro de Marca.

3.4.5.- Derechos que confiere la marca registrada.

3.4.6.- Marcas no registrables conforme al régimen legal vigente.

Aspectos generales.

3.4.6.1.- Marcas no registrables conforme al artículo 90, fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial.

3.4.6.2.- Confusión de Marcas.

3.4.6.2.1.- Confusión Visual.

3.4.6.2.2.- Confusión Auditiva.

3.4.6.2.3.- Confusión Ideológica.

3.4.6.2.4.- Confusión Directa e Indirecta.

CAPITULO CUATRO.

4.- Acuerdos de Coexistencia o Cartas Consentimiento.....113

4.1.- Concepto.

4.2.- Naturaleza Jurídica.

4.3.- Elementos del Contrato.

**TESIS CON --
FALLA DE ORIGEN**

4.4.- Aceptación y efectos de los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento.

CONCLUSIONES.

FUENTES.

TESIS CON ---
FALLA DE ORIGEN

AGRADECIMIENTOS

A mi esposa Gina con amor y agradecimiento por su apoyo.

A mis hijos Sofia y Carlos Alberto, que los adoro y serán siempre mi orgullo.

A mis padres Luis y Graciela, por su amor, apoyo y respeto.

A mis hermanos Luis, Graciela y Cecilia a los que quiero mucho y deseo compartir este logro.

A mis suegros Rafael y Ana María por su apoyo y confianza.

A mi escuela y maestros por su ejemplo, enseñanza y conocimientos.

A todos mis compañeros con los que compartí muchas alegrías.

TESIS CON ...
FALLA DE ORIGEN

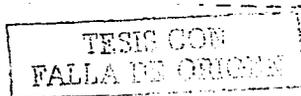
INTRODUCCION.

La evolución, desarrollo y progreso de toda sociedad humana se sustenta en el producto de la actividad intelectual que al materializarse reditúa invaluable beneficios a la colectividad en los ámbitos científicos, tecnológicos, artísticos y comercial.

Por lo anterior, resulta lógico e imprescindible fomentar la inquietud creativa de los habitantes del grupo social, tarea que se logra a través de la protección al resultado de sus ideas, es decir, de sus creaciones e invenciones.

La labor de fomentar, estimular y proteger las actividades creativas e inventiva del hombre es responsabilidad directa del Estado, quien ejerce su atribución en un primer momento, a través del proceso legislativo, es decir, con la elaboración de leyes, reglamentos y en general disposiciones normativas destinadas a la institución de figuras jurídicas especiales y en un segundo momento, mediante la aplicación, interpretación y ejecución de dicha normatividad.

En la actualidad existe una tendencia económica mundial dirigida principalmente hacia el intercambio generalizado de tecnología, conocimientos científicos, productos y servicios, todo ello resulta de la actividad creativa e inventiva del hombre, dicha tendencia tiene como propósito fundamental el acceso y competencia en el mercado internacional.



Por tal motivo, la referida acción estatal merece en mayor medida sujetarse al análisis, discusión y en todo caso a la sumisión a nuevos y constantes lineamientos acordes a las exigencias de la corriente económica global; pues la concurrencia de los Estados en el entorno mercantil internacional es ineludible.

El estudio a los preceptos reguladores de los derechos intelectuales y su aplicación, adquiere singular importancia en nuestros días, toda vez que las actividades creativa e inventiva de individuos, fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios son indiscutiblemente medios para alcanzar una oportunidad y concurrir a la competencia mercantil internacional.

Como menciono en líneas anteriores el Estado es responsable de brindar protección a los individuos y empresas titulares de derechos de carácter intelectual; la razón de ser de esta clase de derechos descansa en la idea de que la sociedad debe recompensar a quienes en el ejercicio de su actividad industrial, artística o comercial, realizan aportaciones en provecho del entorno social. Las aportaciones en el ramo tecnológico o mercantil son sin duda de un alto valor en el contexto económico actual, de tal modo que la recompensa es necesaria, pues como se expuso, la tendencia económica mundial exige la concurrencia al tráfico mercantil internacional y el instrumento clave para tener acceso a este, es el desarrollo de las actividades industriales y empresariales.

En el transcurso de esta investigación se estudia una disposición legal de no registrabilidad aplicable a las Marcas, las cuales constituyen al igual que otras figuras jurídicas, un derecho intelectual.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Las marcas ocupan un valioso lugar en el patrimonio de toda empresa, pues le permiten distinguir sus mercancías con signos visibles que dan al consumidor final la oportunidad de elegir por su calidad, origen, manufactura, ingredientes u otros elementos, los productos o servicios de su preferencia.

La Ley de la Propiedad Industrial, ordenamiento regulador de las marcas y otros derechos intelectuales de aplicación industrial y comercial, al igual que toda normatividad integrante del sistema jurídico nacional, tiene como fines primordiales establecer y mantener el orden público y simultáneamente procurar el bien de la comunidad. Sus disposiciones se dirigen hacia el otorgamiento a favor de particulares de privilegios exclusivos, cuya naturaleza se asemeja a la figura del monopolio, debido a que la concesión y reconocimiento estatal de un derecho intelectual constituye a favor del titular un derecho de explotación sobre un bien inmaterial con exclusión del resto de la sociedad.

El objeto especial de ésta ley es regular y proteger derechos exclusivos de industriales y comerciante. Sin embargo, su verdadero alcance va más allá de la esfera privada, ya que su finalidad es proteger y propiciar condiciones favorables a los intereses de toda sociedad. Lo anterior, si se considera que la mejoría económica del país depende en gran medida del progreso y trascendencia de la industria y empresas nacionales.

El punto toral de este análisis radica en el examen de una practica cotidiana ubicada en el contexto del derecho marcarío, los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento, los cuales constituyen actos jurídicos atípicos con efectos que surgen a partir de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial les reconoze eficacia e idoneidad para superar

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

un impedimento legal de no registrabilidad y que pueden impactar los intereses de la sociedad.

La problemática que esta practica representa consiste en que los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento no están contemplados por la Ley y en estricto sentido su aceptación por el Instituto carece de una debida fundamentación legal.

Finalmente, conviene destacar que la presente investigación no pretende rechazar tajantemente la celebración de acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento y su aceptación y reconocimiento por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por el contrario, en consideración a la necesidad de favorecer el crecimiento y progreso de la industria, el comercio y la estimulación a las inversiones que redundan en múltiples beneficios para nuestro país, la intención de este análisis es surgir que la legislación nacional satisfaga los intereses que demanda la situación económica actual y se logre, simultáneamente, la sujeción de la actividad del Instituto al orden jurídico normativo.

TRIPS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPITULO UNO.

1.- Intervención del Estado en el ámbito del Derecho Intelectual.

1.1.- Antecedentes Históricos de la regulación y protección estatal a los derechos intelectuales.

La protección al ingenio y a la creatividad es una práctica muy antigua, aún cuando no existen muchas referencias que lo corroboren. Sus orígenes modernos se ubican a finales del siglo XIII, con el reconocimiento a algunas indicaciones geográficas en Francia.¹

Se sabe que durante el año de 1421, en la Ciudad de Florencia, el arquitecto Filippo Brunelleschi, solicitó a la autoridad estatal y le fue concedido, un "privilegio" temporal para usar por tres años en forma exclusiva el diseño de una barca para transportar mármol a la Catedral de Florencia.

En 1592 Galileo Galilei solicitó al duque de Venecia un privilegio o derecho de hacer y usar en forma exclusiva su máquina para elevar agua e irrigar tierra y al efecto, argumentó que dicha máquina le había ocasionado gran trabajo y altos costos como para que fuera hecha "propiedad común de todos".² Este hecho es considerado por algunos autores como el antecedente inmediato del concepto moderno de patente. Más tarde, en Inglaterra, durante el año de 1624, se establece el Estatuto de Monopolios que habría de restringir prácticamente dicho privilegio al "primer y verdadero inventor".

Es también en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVIII, en donde se encuentra por primera vez la palabra "patente" en documentos que aluden a determinados derechos reales adquiridos, a los que se les impondrían criterios estrictos para su otorgamiento y para su vigencia y

1 ASTUDILLO Gómez, Francisco. Las denominaciones de Origen. Estudio Comparado. Editorial EDUVEN, Caracas, Venezuela, 1992, pág. 19.

2 MARQUEZ Barraza, Manuel. Las Creaciones Intelectuales de Aplicación Industrial y su Protección Jurídica en México. Summa Académica. Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, México, 1994, pág. 234.

TRABAJE CON
FALLA DE ORIGEN

explotación en determinado tiempo. 3

Con respecto a la protección de las creaciones artísticas y literarias, la mayoría de los estudiosos coinciden en que su protección se hizo necesaria a partir de la aparición de la imprenta, ya que con ella se ampliaron las posibilidades de divulgar y propagar las obras impresas en forma masiva. 4

En lo referente a los signos distintivos, su uso se generaliza con la producción en serie y la aparición del concepto capitalista de mercado, en el que la distinción de los productos a través de signos, símbolos o palabras sería una base cada vez más importante para la competencia entre quienes participaban en el mercado.

En México, el primer ordenamiento jurídico en materia de propiedad industrial relacionado con las invenciones, fue el Decreto de las Cortes Españolas, expedido el 2 de Octubre de 1820. Doce años más tarde, el 7 de Mayo de 1832, aparece la primera Ley mexicana en al materia denominada Ley sobre el Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún Ramo de la Industria y correspondía su ejecución a la antigua Secretaria de Fomento, Colonización e Industria. De esos data también la existencia de una publicación llamada "Gaceta", como medio de comunicación oficial en materia de propiedad industrial. 5

Por lo que respecta a las marcas, la primera reglamentación dirigida a ellas se plasmó en los artículos 1418 a 1423 del Código de Comercio promulgado el 20 de Abril de 1884 y su objetivo consistía básicamente en proteger el nombre del comerciante o prestador de servicios.

3 idem. Pag. 234.

4 SHERWOOD, Robert M. Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico. Ed. HELIASTA S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 1992. Pag. 28

5 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Primer Informe de Actividades 1994-1995. Documento págs. 7-14.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

En 1889 entró en vigor la Ley de Marcas de Fábricas, la dependencia encargada de su ejecución fue también la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria y los aspectos más relevantes que se desprenden de dicho ordenamiento son:

° Permitía la presentación de solicitudes para obtener el registro a nacionales y extranjeros.

° La titularidad de la marca se otorgaba sin examen previo.

° La solicitud se publicaba y si existía oposición dentro de los siguientes 90 días, no se hacía el registro hasta en tanto la autoridad judicial dictaminara lo procedente.

° La duración de la propiedad de las marcas era indefinida.

En 1890 la Ley de invenciones y perfeccionamiento estableció lo que era patentable y fijó la duración de la patente a 20 años contados a partir de su expedición. Asimismo, sancionó la falta de explotación y dispuso que los derechos sobre la patente podían transmitirse por los medios tradicionales, pero para tener efectos contra terceros era necesario el registro de la transmisión ante la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria.

Con motivo de la adhesión de México al Convenio de París (7 de Septiembre de 1903), se promulgaron la Ley de Patentes de Invención y la Ley de Marcas Industriales y de Comercio y se estableció la Oficina de Patentes y Marcas dependiente de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria.

Las disposiciones más relevantes de dichos ordenamientos son:

TRIS CON
FALLA DE ORIGEN

• La Ley de Patentes de Invención incorporó la licencia obligatoria e incluyó las figuras de modelos y dibujos industriales. Asimismo, adoptó el concepto de prioridad y otorgó 20 años de protección a partir de la fecha legal de presentación de una patente.

• Por su parte, la Ley de Marcas Industriales y de Comercio definió al signo o denominación como la característica peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar procedencia.

La Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales, publicada en el diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1928, se caracteriza por detallar procedimientos para el análisis de la solicitud: un examen administrativo (o de forma) y uno de novedad (o de fondo). Su aplicación estaba a cargo de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.

El 1° de Enero de 1929 comenzó a regir la Ley de Patentes de Invención y su ejecución estuvo también a cargo de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.

Es hasta el año de 1942 cuando surge la Ley de la Propiedad Industrial, el primer ordenamiento que contiene disposiciones reguladoras de patentes y marcas, su ejecución estuvo a cargo de la Secretaría de Economía Nacional y entre sus normas destacan:

• Estableció la obligación del examen de novedad de las patentes y a falta de explotación, después de tres años, concedía licencia a quien lo solicitara.

• Reintrodujo la posibilidad de expropiación por motivos de seguridad y defensa nacional.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

° Podían registrarse como marcas los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general, cualquier medio material que hiciere distinguible a los objetos a los que se aplicare de los de su misma especie o clase.

° Incorporó el concepto de marcas ligadas y otorgaba protección por 10 años.

En 1976 se expidió la Ley de Invenciones y Marcas y su aplicación en el ámbito administrativo correspondió a la Secretaría de Industria y Comercio, se caracteriza por ser la primera ley que agrupa en un solo ordenamiento sanciones de carácter administrativo y penal, entre sus principales disposiciones destacan las siguientes:

° Definió las áreas de patentabilidad, especialmente aquellas relacionadas con variedades vegetales, razas animales, procedimientos biotecnológicos, productos químicos, energía nuclear, aparatos anticontaminantes, entre otras.

° Introdujo la figura del certificado de invención.

° Impuso la obligatoriedad del registro a los contratos de transferencia de tecnología.

° Otorgó protección por 14 años a las patentes a partir de su concesión y de 7 años a los dibujos y modelos industriales.

° Reconoció las marcas de productos y las marcas de servicios.

° Definió como marca a los signos que distinguen a los artículos, productos y servicios, de otros de su misma especie o clase.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

6

- ° Incorporó el concepto de leyendas no reservables.

- ° La vigencia del registro de marca era por 5 años.

En 1987 se reformó y adicionó la Ley de Invenciones y Marcas incorporándose en la normatividad sanciones a los actos de competencia desleal.

En 1991 se expidió la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, con la que se contempla la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como una entidad moderna y plenamente profesional para la realización de las labores y estudios de tipo técnico que fungiría como auxiliar de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en la administración del sistema de propiedad industrial. Esta Ley se caracteriza por las siguientes normas:

- ° Introdujo la figura del modelo de utilidad.
- ° Incorporó el concepto de secreto industrial.
- ° Contempló la posibilidad de otorgar patentes en un mayor número de campos de conocimiento (química, metalúrgica, alimentos y bebidas, farmacéutica, etc).
- ° Incluyó protección para las marcas tridimensionales.
- ° Estableció la caducidad de las marcas por falta de uso durante tres años consecutivos.
- ° Reguló a las franquicias.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

- ° Amplió la vigencia de las marcas a 10 años, renovables por periodos iguales.

- ° Estableció la vigencia de las patentes a 20 años contados a partir de la fecha legal de la presentación de la solicitud.

Es en 1993 cuando se emitió el decreto de creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y se definieron sus objetivos y atribuciones, entre los que destacan:

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

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

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

- ° 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.

TRABAJA CON
FALLA DE ORIGEN

Con el propósito de mejorar y actualizar el marco jurídico ofrecido por la Ley de 1991, el 2 de Agosto de 1994 se publicó en el diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial", entre las cuales se incluyen el cambio de nombre de esa Ley, conocida a partir de entonces como Ley de la Propiedad Industrial.

Entre los principales objetivos de estas reformas sobresalen los siguientes:

- ° Perfeccionar el sistema de propiedad industrial a través de la adopción de medidas de simplificación administrativa que faciliten la tramitación y el otorgamiento de derechos.
- ° Otorgar una mayor protección mediante disposiciones que permitan a la autoridad emitir órdenes dirigidas al presunto infractor de un derecho, para impedir que se causen daños al titular del mismo o exigir una adecuada reparación de dichos daños, una vez que éstos se han producido.
- ° Establecer un sistema más eficiente para sancionar la violación de los derechos de propiedad industrial.
- ° Armonizar la Ley con las disposiciones de los tratados internacionales en la materia firmados por México.
- ° Fortalecer la infraestructura institucional necesaria para la administración de los derechos de propiedad industrial, otorgando al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las facultades de autoridad administrativa en esta materia.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Por su parte, los antecedentes legislativos reguladores de los derechos de autor como parte integrante del derecho Intelectual pueden resumirse de la siguiente forma:

1.- La Constitución de 1824, en su Título III, Sección Quinta del Poder Legislativo, artículo 50, previó entre las facultades del Congreso: "Promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras".

2.- En 1846, se publicó el Decreto sobre Propiedad Literaria. Este instrumento legal constó de 18 artículos, asimiló el Derecho de Autor al derecho de propiedad y el 8 de Diciembre de 1870 se incorporó al código Civil.

3.- El Código Civil de 1884, introdujo ligeros cambios en lo ya legislado, sin embargo, continuó considerando al Derecho de Autor como un derecho real de propiedad, siguiendo los criterios del siglo XIX.

4.- La Constitución de 1917, incorporó al derecho de Autor en su artículo 28.

5.- El Código Civil de 1928, en tres capítulos (artículos del 1181 al 1280 inclusive) reguló todo lo concerniente a la disciplina autoral.

6.- México participó en la Conferencia Interamericana de Expertos para la Protección de los derechos de Autor, Unión Panamericana, celebrada del 1 al 22 de junio de 1946 en Washington, D.C., en este evento se firmó la Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor de obras Literarias, Científicas y Artísticas. Para concordar el Derecho de Autor mexicano, con los

compromisos adquiridos en esta Convención, se expidió el 31 de diciembre de 1947 la primera Ley Federal de Derechos de Autor, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1948.

7.- El 29 de diciembre de 1956, se expidió la segunda ley sobre la materia, que trató de corregir errores y llenar lagunas de su antecesora; asimismo, bajo esta ley se creó la Dirección General del Derecho de Autor.

8.- El 24 de diciembre de 1996, aparece la nueva Ley del Derecho de Autor que entró en vigor el 24 de marzo de 1997. Esta nueva Ley da nacimiento al Instituto Nacional del derecho de Autor (INDAUTOR), como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

1.2. Aspectos generales sobre las actividades de la Administración Pública Federal en el ámbito del Derecho Intelectual.

En este rubro es importante destacar que la actividad que el Estado desempeña dentro del sistema jurídico de propiedad industrial, tiene una doble función, pues a través del otorgamiento de derechos exclusivos a un particular con el objeto de que este los use o explote según su conveniencia, procura un estímulo a la actividad creativa e inventiva que resulta útil no solo al inventor o creador sino también al núcleo social al que este corresponda, si se considera que la materialización de la invención o creación es susceptible de reeditar beneficios sobre todo de carácter económico.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

En este sentido es conveniente apuntar el criterio de Penrose (1974) y Archibugi y Pianta (1967), quienes consideran que a través de los derechos de propiedad intelectual el Estado establece

7 ABOITES A. Jaime y SORIA L. Manuel. Innovación propiedad intelectual y estrategias tecnológicas. La experiencia de la economía mexicana. UAM. Unidad Xochimilco. Miguel Ángel Porrúa librero-editor. 1ª edición. México. 1990.

un equilibrio en el conflicto intrínseco de intereses (público y privado) en la promoción de innovaciones y, a su juicio son dos los equilibrios particulares que el Estado debe regular.

Primero.- Equilibrio, por un lado, entre los estímulos a la invención e innovación por medio del fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual y, por e otro, la disminución de las invenciones codificadas en los títulos de propiedad intelectual. En otra palabras, se trata de un equilibrio entre el interés privado del inventor y el interés de la sociedad por la difusión de novedades tecnológicas.

Segundo.- Equilibrio entre el monopolio temporal que otorga el estado al inventor y las normas de protección de la competencia. Es decir, la legislación debe consolidar el poder monopolístico y a la vez proteger la competencia. El estímulo al empresario innovador se logra otorgando un poder monopolístico temporal. Sin embargo, el monopolio erosiona la libre competencia del mercado.

En nuestro país son dos entidades las encargadas de aplicar en el ámbito administrativo las legislaciones que integran al sistema jurídico de propiedad intelectual, a saber: el Instituto del Derecho de Autor y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; cada una de estas entidades posee una naturaleza peculiar y cuenta con atribuciones específicas según el ámbito del derecho intelectual que le corresponde administrar. Lo cierto es que ambas instituciones coinciden en la tarea de proteger intereses particulares y colectivos, simultáneamente.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1.2.1 Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

1.2.1.1 Breve reseña de la evolución histórica del INDAUTOR.

Durante la vigencia de la Constitución de 1824 existió una pequeña entidad dentro del congreso Federal encargada de velar por el Derecho de Autor. Más tarde, en el año de 1867 se instaló la Sección de Derechos de Autor dentro de la oficina jurídica consultiva del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

En 1916 se formó la Secretaría del despacho y de Educación Pública y los derechos de autor quedan a cargo de la Sección Universitaria de la Universidad Nacional de México, denominándosele en 1920, Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de México, formando parte del departamento Universitario y de Bellas Artes.

En 1930 se reintegra a la Secretaría del Despacho y de Educación Pública la labor de brindar protección a los derechos de autor, particularmente dentro de la Oficina Jurídica y de Revalidación de Estudios.

Es en 1950 cuando se formó el Departamento de Derechos de Autor y el 29 de Diciembre de 1956, con la Ley Federal sobre el Derecho de Autor, se creó la Dirección General del Derecho de Autor.

Finalmente mediante Decreto publicado en el diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 1996, el amparo de la nueva Ley Federal del Derecho de Autor, se crea el denominado Instituto Nacional del Derecho de Autor.

TECIS CON
FALLA DE ORIGEN

1.2.1.2 El Instituto Nacional del Derecho de Autor como órgano desconcentrado.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, es también la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos.

En su carácter de órgano administrativo desconcentrado, tiene entre otras funciones, la de llevar el Registro Público del Derecho de Autor; la conciliación, en amigable composición, de las personas que se encuentren en conflicto con motivo de algún asunto relacionado con el derecho de autor o derechos conexos.

Asimismo, organiza diversos seminarios, cursos y mesas redondas con la participación tanto de servidores públicos como de medios de comunicación para promover en forma continua el Derecho de Autor.

Esta Institución a su vez concede reservas de derechos para el uso exclusivo de títulos de publicaciones periódicas, personajes ficticios o simbólicos; personajes humanos de caracterización empleados en actuaciones artísticas, nombres artísticos, promociones publicitarias de señalada originalidad y publicaciones periódicas.⁸

⁸ www.sep.gob.mx/INDA/antecedentes.htm.

TRIS CON
FALLA DE ORIGEN

1.2.2 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

1.2.2.1 Antecedentes inmediatos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDT), dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, es el antecedente inmediato del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico tenía encomendada una serie de actividades encaminadas a promover el desarrollo tecnológico, especialmente a través de la protección a la propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología. No obstante, la instrumentación de una profunda política de desregulación por parte del Gobierno Federal trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura institucional en materia de propiedad industrial.

De este modo, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, estableció en su artículo 7º la creación de una institución especializada en la materia que brindara apoyo técnico a la Secretaría de Comercio y fomento Industrial en la administración del sistema de propiedad industrial.

Fue el 10 de Diciembre de 1993 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

TECIE CON
FALLA DE ORIGEN

1.2.2.2 El Instituto de la Propiedad Industrial como órgano descentralizado de la Administración Pública Federal.

La creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituye, según el criterio del Licenciado Mauricio Jalife Daher, "un evento verdaderamente trascendental, pues muchos años hubieron de pasar para que la propiedad industrial ocupara un lugar digno dentro del organigrama oficial de nuestro país, ya que durante mucho tiempo las dependencias encargadas de administrar la ley correspondiente, designadas en diversas épocas como Dirección General de Invenciones y Marcas o Dirección General de Desarrollo Tecnológico, entre otras designaciones homólogas, eran unidades administrativas que carecían de los medios más elementales para la prestación de un adecuado servicio, en una materia que revestía, reviste y seguirá representando un interés fundamental para el desarrollo industrial y económico de nuestro país".⁹

El artículo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la autoridad administrativa en la materia. El hecho de que legislativamente se le haya dotado del carácter descentralizado, se debe a que esta forma de organización administrativa facilita la satisfactoria gestión de ciertos actos de orden técnico, cuya realización debe encomendarse a órganos con conocimiento y preparación especializados.

Adicionalmente, es necesario considerar que esta autoridad está destinada al cumplimiento de funciones materialmente administrativas y jurisdiccionales; en este último caso vale la pena mencionar que al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se le ha otorgado la facultad de pronunciarse no sólo sobre la validez de los derechos de propiedad industrial ya constituidos (sustanciación y resolución de procedimientos contenciosos-administrativos), sino que interviene en la

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

imposición de sanciones administrativas e inclusive entre dictámenes respecto a la existencia de hechos constitutivos de delito.

Conforme al Decreto de creación del Instituto (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Diciembre de 1993), éste tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

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

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

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

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

9 JALI DAHER, Mauricio. Comentarios ala Ley de la Propiedad Industrial. Ed. Mc Graw Hill. Serie Jurídica. México, 1998. pág.6.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1.2.2.3 Estructura Orgánica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En virtud de su carácter descentralizado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta con órganos de dirección, administración y representación, así como una estructura administrativa interna.

La Ley de la Propiedad Industrial (artículo 7º) designa como órgano de dirección, administración y representación del instituto a la Junta de Gobierno y al Director General. 10

La Junta de Gobierno es un colegiado y el órgano de mayor jerarquía que decide sobre los asuntos más importantes de la actividad y administración del organismo; se constituye por representantes que procuran los intereses de la administración Central y por representantes de los sectores a los que afecta la actividad del Instituto.

El órgano supremo del Instituto se integra por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial (ahora Secretario de Economía), quien lo preside; un representante designado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; representantes de la secretaría de relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidráulicos (actualmente denominada Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos), Educación Pública y Salud; así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología.

La Dirección General es un órgano de representación unipersonal cuyas obligaciones principales son cumplir las decisiones y acuerdos del cuerpo colegiado superior y aquellas que

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

emanen del Poder Ejecutivo Federal, así mismo, representa al organismo en todos los órdenes con facultades de decisión y ejecución sobre sus subordinados.

Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Instituto cuenta con las siguientes áreas administrativas:¹¹

° Junta de Gobierno.

° Dirección General.

° Direcciones Generales Adjuntas de Propiedad Industrial y Servicios de Apoyo.

° Coordinación de Planeación Estratégica.

° Direcciones Divisionales de: Marcas; Protección a la Propiedad Intelectual; Sistemas y Tecnología de la Información; Promoción y Servicios de Información Tecnológica; Relaciones Internacionales; Oficinas Regionales; Administración y Asuntos Jurídicos.

° Contraloría Interna.

¹⁰ Ley de la Propiedad Industrial

¹¹ Artículo 5 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Diciembre 1999.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1.2.2.4 Facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial relativas al otorgamiento de Registro para Marcas.

Como se mencionó en párrafos anteriores, una de las principales atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es brindar protección a los derechos de Propiedad Industrial a través del otorgamiento de registro. Dicha atribución se fundamenta en el numeral 6º Fracción III, de la Ley que rige a la materia y que textualmente preceptúa:

Artículo 6º.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad Jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

III. Tramitar, y en su caso, otorgar patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial.

La facultad que se menciona, en el ámbito particular de las marcas, es competencia de la Dirección Divisonal de Marcas, según lo estipulan los Artículos 17 y 13 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Reglamento del mismo Instituto, respectivamente.

Para efectos de este trabajo es de especial interés el registro de las marcas, pues a través de su otorgamiento el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como órgano del Estado, reconoce y concede al titular un derecho exclusivo de explotación sobre el signo distintivo que se sujetó al procedimiento administrativo correspondiente.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

El reconocimiento que se menciona y los respectivos derechos que del registro emanan, se basan en la necesidad de estimular las actividades comercial e industrial, mismas que constituyen importantes factores en el crecimiento económico del país, lo cual sin duda alguna reditúa beneficios no sólo al titular del derecho de propiedad industrial sino que también impacta en forma provechosa al entorno social.

En ese sentido, la protección jurídica que se confiere con el registro, estimula a las empresas a emprender mejoras en sus procesos de producción, productos y formas de comercialización, para reforzar su competitividad y obtener un mayor beneficio económico, sin verse afectadas negativamente por la copia, imitación o uso no autorizado de sus derechos de propiedad industrial.

Por otra parte, la facultad del Instituto de otorgar registros, implica la obligación de este organismo de proteger, además de los derechos particulares del titular de la marca, los intereses de la colectividad. Lo anterior, se aprecia claramente en las disposiciones contenidas en los preceptos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismos que prohíben el registro para los signos distintivos contrarios al orden público, a las costumbres o a la moral; o bien, cuando se trata de marcas confusas, engañosas o descriptivas, emblemas y escudos oficiales, entre otras prohibiciones.

Otro aspecto importante que es conveniente considerar, es que para el ejercicio de la facultad de otorgar registros, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al igual que cualquier otra autoridad en funciones, debe sujetar su actuación a la normatividad especial que rige la materia (Ley de la Propiedad Industrial) y sus normas reglamentarias; en general, debe subordinarse al sistema jurídico en vigor. Lo anterior, significa que el Instituto tiene legislativamente delimitada su actuación y no puede, jurídicamente, realizar actividades que no le han sido encomendadas mediante algún ordenamiento.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Lo antes descrito, puede confirmarse a través de la lectura al numeral 17 fracciones II y III del Estatuto Orgánico del Instituto, que a la letra dice:

Artículo 17.- Compete a la Dirección Divisional de Marcas:

II. Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los procedimientos para el registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección a las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como las relativas a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

III. Otorgar o negar los registros de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en la materia.

El ejercicio de esta última atribución implica la sustanciación de un procedimiento de carácter administrativo, que puede resumirse en tres fases, mismas que se detallarán en el apartado relativo al procedimiento de Registro y son: la recepción de solicitudes de registro, los exámenes de forma y fondo a dichas solicitudes y el otorgamiento o negativa de registro.

El registro, en el caso particular de las marcas, implica que el Estado otorgo a su titular el derecho exclusivo respecto al uso del signo distintivo dentro de la República Mexicana. La exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país, para distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro, pudiendo, por tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realiza un tercero. 12

TFCIS CON
FALLA DE ORIGEN

A pesar de que el registro de marcas no es legalmente obligatorio, pues los derechos sobre éstas se inician con su uso, resulta recomendable su tramitación, toda vez que con él se puede evitar la copia o imitación y el aprovechamiento de la reputación comercial del titular de derecho exclusivo, así como ejercitar las acciones legales conducentes contra quien haga un uso no autorizado por el propietario de la marca en cuestión.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPITULO DOS.

2. Conceptos Fundamentales del Derecho Intelectual.

2.1. Propiedad Inmaterial.

La propiedad inmaterial es un concepto explicable a través de la teoría del mismo nombre sustentada por el autor italiano Francesco Carnelutti en su obra "Usucapión de la Propiedad Industrial".¹³

Dicha teoría establece una clara diferenciación entre los derechos de propiedad que se ejercen sobre las cosas del mundo exterior y los derechos de personalidad, a los que reconoce como derechos sobre la persona propia.

En lo referente a los derechos de propiedad, señala que se dividen en derechos de propiedad material (que se ejercen sobre las porciones de la naturaleza, en cuanto sirven a las necesidades del hombre) y derechos de propiedad inmaterial (que se refieren a las ideas como porciones del pensamiento desprendidas de su fuente).

Asimismo, considera que en la categoría de los derechos de propiedad inmaterial quedan comprendidos los derechos que suelen llamarse: derechos de autor, derechos de patente, derechos a la marca y otras denominaciones industriales.

Por su parte, Ennerccercus¹⁴ indica que "los productos del espíritu humano tienen en nuestra vida económica, una significación autónoma, independiente de las cosas, en las cuales cobran su

¹³ CARNELUTTI, Francesco Usucapión de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, S.A. México, 1945, pag. 29

¹⁴ ENNECCERCUS, Derecho Civil, Parte General, Vol. Primero, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1953, pags. 307 y 308.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

manifestación sensible. Una obra literaria o musical, un invento, una marca o un modelo, en virtud de las ideas o sentimientos a ella incorporadas, se nos representan como algo independiente que encierra un valor en sí mismo, dicho con otras palabras: es un "bien" adecuado para servir a los intereses humanos. A estos bienes los llamados Bienes inmateriales".

El derecho moderno ha reconocido derechos a la exclusiva disposición sobre las obras y creaciones de carácter intelectual, principalmente a su aprovechamiento económico mediante su uso, multiplicación, reproducción, ejecución, etcétera. Estos derechos se denominan derechos sobre bienes inmateriales.

Los derechos inmateriales también tienen una naturaleza patrimonial, pero se distinguen por la particularidad de que no son susceptibles de reducirse en todos los casos a un valor pecuniario y no son derechos reales, pues el producto del espíritu, por ejemplo, la poesía, el invento, la sinfonía, no son una cosa. Constituyen, siguiendo el criterio de Enneccercus, más bien una clase independiente dentro de los derechos patrimoniales.

En atención a las ideas expuestas, podemos concluir que los derechos inmateriales reconocidos por la doctrina son aquellos que recaen sobre bienes incorpóreos y su ejercicio se manifiesta, gracias al reconocimiento estatal, a través de dos elementos: el derecho de uso y de defensa a la imitación.

2.2 Derecho Intelectual.

FIN CON
FALLA DE ORIGEN

El Doctor David Rangel Medina define al derecho intelectual como "el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales".¹⁵

¹⁵ RANGEL MEDINA, David. Panorama del Derecho Mexicano. Derecho Intelectual. Ed. Mc Graw Hill. Serie Jurídica. México, 1998. pág.

Del anterior concepto podemos deducir que se trata de una disciplina jurídica cuyo objeto es el reconocimiento y establecimiento de derechos a favor de quienes en ejercicio de una actividad creativa o inventiva, materializan una idea en bienes de aplicación artística, científica, industrial o comercial.

Siguiendo el criterio del Doctor Rangel Medina, las obras que apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o se relacionan con el campo del conocimiento y de la cultura en general, son objeto de protección por la normatividad de la propiedad intelectual en sentido estricto o derechos de autor.

Por su parte, la actividad del intelecto enfocada a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio, o la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, son objeto de protección mediante disposiciones de propiedad industrial.

En síntesis, el Derecho intelectual está destinado a la protección de los derechos sobre los bienes inmateriales producto del intelecto susceptibles de aplicación material, y en consideración al criterio de los estudiosos de la materia y a la práctica cotidiana, se denominan comúnmente derechos intelectuales a los derechos de autor y derechos de propiedad industrial a las distintas figuras jurídicas que instituye el régimen de propiedad industrial.

IMPRESO CON
FALLA DE ORIGEN

2.3. Autonomía del derecho Intelectual.

Las disposiciones reguladoras del derecho de la propiedad industrial al igual que las del derecho de autor, han cobrado autonomía legislativa apartándose de las normas del derecho común y del mercantil.

En el plano estatal, salvo contados casos en que los Códigos Civiles y Mercantiles aún se ocupan de dichas materias, en casi todos los países existen leyes específicas destinadas a la protección de la propiedad industrial y del derecho de autor.¹⁶ (La evolución legislativa en nuestro país, narrada al inicio de esta investigación, demuestra lo anterior).

Por su parte, en el ámbito internacional puede fácilmente verificarse la independencia formal legislativa de los derechos intelectuales, si se considera el amplio número de convenios multilaterales referidos al régimen interestatal de propiedad intelectual.

De igual modo, la producción doctrinaria del estudio de estas instituciones jurídicas también acusa una indiscutible independencia científica de tales estudios, con metodología, sistemas y acomodo autónomo respecto de las tradicionales disciplinas jurídicas en donde han tenido su origen y con las cuales conservan la natural interrelación que existe entre todas las ramas de la ciencia jurídica, considerada como un todo. Así, desde las últimas décadas del siglo XIX, en muchos países han sido publicadas numerosas obras jurídicas que atañen a estudios generales sobre derechos de autor y sobre propiedad industrial o que versan sobre las más variadas cuestiones específicas de dichas materias.

¹⁶ Idem. Págs. 17 a 21.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Por lo que se refiere a la doctrina en nuestro país, es indiscutible la existencia de estudios y el creciente interés en la materia, sin embargo, es conveniente apuntar que aún el número de trabajos publicados sobre el tema no es equiparable al disponible y referente a otras disciplinas jurídicas.

2.4 Fundamento Constitucional de los Derechos Intelectuales.

El texto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de Febrero de 1917 y que actualmente nos rige, sirve de sustento a los derechos intelectuales, pues dicho numeral señala textualmente en su párrafo noveno:

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

...

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

Por su parte, la facultad de legislar en el ámbito del derecho intelectual corresponde al Congreso de la Unión y el sustento en la norma fundamental es el numeral 73, Fracción XXIX-F, que a la letra dice:

Artículo 73.- El Congreso tiene facultades:

...

TESIC CON
FALLA DE ORIGEN

XXIX-F.- Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.

La aplicación de estas leyes federales, reglamentarias del artículo 28 Constitucional, es competencia del Presidente de la República, tal y como lo dispone el precepto 89, fracción XV, de la Constitución Federal:

Artículo 89.- Las Facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

...

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

En razón de lo anterior, es claro que el reconocimiento y protección que el Estado brinda a los derechos intelectuales emana de la obligación impuesta por la Constitución.

2.5. Derechos de Autor.

La Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 1996, define a los derechos de autor como: "el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial".

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

El derecho moral se considera unido al autor, por lo que no puede ser objeto de transmisión alguna y no caduca con el paso del tiempo. Básicamente, consiste en la facultad del autor de decidir si su obra ha de ser divulgada y a través de qué medios; de exigir el reconocimiento de su calidad de autor y el respeto a su obra; de modificar su obra si así lo desea, entre otros aspectos. En cambio, el derecho patrimonial si se puede transmitir y consiste en la facultad que posee el autor de explotar su obra por sí mismo o a través de otros; tiene como vigencia el tiempo de vida del autor y 75 años más después de su muerte.¹⁷

Por su parte, la obra intelectual consiste en la expresión personal perceptible, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que sea completa y unitaria; que represente o signifique algo, que sea una creación integral susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento.¹⁸

De este modo, el artículo 13 de la Ley Federal del derecho de Autor indica que el derecho de autor se reconoce respecto de las obras correspondientes a las siguientes ramas:

1. Literatura, que comprende; libros, folletos y otros escritos;
2. Musical, con o sin letra;
3. Dramática;
4. Danza, coreográfica y pantomímica;
5. Pictórica o de dibujo;
6. Escultórica y de carácter plástico;
7. Caricaturas e historietas;
8. Arquitectónica;
9. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;

17 REVISTA MEXICANA DEL DERECHO DE AUTOR. INDA. Nueva Época. Año 1, Número Especial Noviembre, 2000. Pág. 12
18 [www. Sep.gob.mx/indautor](http://www.Sep.gob.mx/indautor)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

10. Programas de cómputo;
11. Programas de radio y televisión;
12. Fotográfica u obra gráfica en serie;
13. Obras de arte aplicado que incluyen el de diseño gráfico o textil, y
14. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

Asimismo, dispone el precepto en cita que las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias, intelectuales o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza.

Finalmente, es importante destacar que el Derecho de Autor es reconocido como uno de los derechos básicos de la persona en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y así lo determina el numeral 27 al establecer: "Toda persona tiene derecho a formar parte libremente en la cultura de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y patrimoniales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora".

2.6. Derechos de Propiedad Industrial.

El derecho de propiedad industrial es el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Bajo el criterio del Doctor David Rangel Medina¹⁹ "el derecho de propiedad industrial comprende cuatro grupos de instituciones", que a saber son:

1. Creaciones industriales, se protegen por instrumentos que varían de un país a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones, pero que por lo común son: las patentes de invención, los certificados de invención, los registros de modelos de utilidad, los registros de modelos industriales, los registros de dibujos industriales, los secretos industriales y las variedades vegetales.
2. Signos distintivos, entre los que se encuentran: las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales.
3. La Represión a la Competencia Desleal por estar vinculada con la propiedad industrial.
4. Conocimientos técnicos o Know - how y las distintas fases que conforman la tecnología y su transmisión.

2.6.1. Patentes.

La invención es el contenido sustantivo del sistema de propiedad industrial, susceptible de apropiación en ciertos casos por parte del inventor independiente o de la institución (empresa, universidad, instituto o fundación) en la cual el mismo labora; las formas de apropiación son diversas dependiendo de su envergadura y/o de la voluntad del titular, modelo de utilidad, secreto industrial, también lo son los derechos y deberes que se derivan de las mismas.

¹⁹ RANGEL MEDINA, David. Panorama del derecho Mexicano. Detecho Intelectual Ed. Mc Graw Hill. Serie Jurídica. México 1998. Pág.2

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Para efectos jurídicos, la invención consiste en 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 (Artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial).

En este orden de ideas, la patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales.

De conformidad a la legislación en vigor, la duración de la patente será de veinte años improrrogables contados a partir de la fecha legal o fecha de presentación de la solicitud (Artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Respecto a los requisitos de patentabilidad dispone el numeral 16 de la Ley de la materia a los siguientes:

1. Que se trate de una invención nueva;
2. Que sea el resultado de una actividad inventiva, y
3. Que sea susceptible de aplicación industrial.

La novedad o carácter novedoso de la invención presupone que al momento de ser solicitada la patente para protegerla, ésta no se haya dado a conocer. ("Nuevo es todo aquello que no se encuentra en el estado de la técnica" -Artículo 12, fracción I, Ley de la Propiedad Industrial).

El hecho de que la invención sea el resultado de una actividad inventiva implica que ésta sea el producto de una operación mental efectuada con motivo del planteamiento de un problema en la

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

industria, es decir, que constituya una propuesta de solución. ("... proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia" —Artículo 12, fracción III, Ley de la Propiedad Industrial).

La aplicación industrial significa que la invención ha de ser factible y no simplemente un principio de carácter teórico o bien, la especulación que no se traduce en una ventaja para la industria. ("... la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica" —Artículo 12, fracción IV, Ley de la Propiedad Industrial).

Existen casos en los que las invenciones no son susceptibles de patentabilidad, toda vez que se actualizan alguna de las prohibiciones legales dispuestas en el numeral 16 del ordenamiento regidor de la materia y que a saber son: los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; el material biológico y genético tal y como se encuentran en la naturaleza; las razas animales; el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen; y las variedades vegetales.

En opinión del Doctor Rangel Medinazo, estas prohibiciones obedecen a "razones de orden económico y político que varían de acuerdo con la ideología o doctrina filosófica de los gobiernos", es decir, su inclusión en los sistemas jurídicos de propiedad industrial es de carácter casuístico y no atañe a la naturaleza misma de la invención, sino que se refieren a la exigencia de que ésta no actualice alguna de las disposiciones de no patentabilidad preceptuadas por la ley.

Finalmente, conviene señalar que respecto a los requisitos de la solicitud, las formalidades de la misma, documentos que deben anexarse, personas capacitadas para solicitar la patente, autoridad ante la cual se hace la petición y las notas esenciales del trámite de la solicitud hasta culminar con la

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

expedición del título, están expresamente indicados en los numerales 38 al 60 del ordenamiento regulador de la materia y en los artículos 24 al 49 del reglamento correspondiente.

2.6.2 Diseños Industriales.

Para comprender el concepto de diseño industrial, es importante, primeramente, entender la diferencia entre un diseño visto desde la óptica artística y el apreciado a partir de la perspectiva industrial, da tal forma que resulta conveniente atender al criterio que en este sentido establece el autor Rafael Pérez Miranda²¹:

"El diseño es una creación estética que se manifiesta materialmente en la combinación de formas, líneas y/o colores, incorporados a un bien material, al cual otorgan "un aspecto peculiar y propio"; cuando el objetivo de la creación del mismo es su incorporación a un producto que se producirá industrialmente (dibujo industrial) o servir de tipo o patrón para la fabricación de un producto (modelo de utilidad), se trata de un diseño industrial".

La cualidad estética y en su caso, la utilidad del diseño, son determinantes del ámbito de protección que le corresponde. De este modo, los rasgos artísticos indican que la figura jurídica aplicable es el derecho de autor y si el diseño cuenta, además, con utilidad fabril, entonces supone una protección a través del registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En opinión del Doctor Rangel Medina²², "los diseños industriales son creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de explorar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de las cualidades técnicas".

21 PEREZ MIRANDA, Rafael, *Propiedad Industrial y Competencia en México. Un enfoque de Derecho Económico*, Segunda Edición, Editorial Porrúa, México, 1999. Págs. 116 y 117.

22 RANGEL MEDINA, David, *Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual*, Editorial Mc Graw Hill, Serie Jurídica, México, 1998, Pág. 43.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

En razón de lo anterior puede concluirse que el diseño industrial comprende la materialización de una idea de orden estético y no de orden técnico que se manifiesta a través de formas, colores u otros elementos en los productos de la industria proporcionándoles una apariencia distinta.

Por su parte, la legislación en vigor determina en el numeral 32 que los diseños industriales comprenden:

1. Los dibujos industriales, a los que define como toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio; y
2. Los modelos industriales, son toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Respecto a los diseños industriales registrables, dispone el artículo 31 del ordenamiento multicitado, que lo son aquellos que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial; nuevo es el diseño de creación independiente y que difiere, en grado significativo, de otro u otros conocidos o de combinaciones de características conocidas.

Cabe mencionar que, la protección que se obtiene con el registro de un diseño industrial tiene una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

2.6.3 Modelos de Utilidad.

Son modelos de utilidad, conforma a la acepción jurídica nacional, los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de una modificación en su disposición, configuración,

TRICIS CON
FALLA DE ORIGEN

estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad (Artículo 28 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Según la definición de Iván Alfredo Paoliz, el modelo de utilidad "es la creación industrial consistente en la nueva forma determinada de un objeto de uso práctico, que mejora funcionalmente a este último".

La protección del modelo de utilidad en nuestro país se obtiene mediante su registro, el cual tiene una duración de diez años improrrogables computados a partir de la fecha legal de la solicitud respectiva, y para su obtención es necesario que la forma que se imprima al objeto conocido (utensilio, herramienta, etc.) sea nueva, determinada e industrializable; además, es indispensable que esa nueva estructura implique una mejora funcional.

2.6.4 Secreto Industrial.

El sistema jurídico mexicano contempla y procura la protección de esta figura en legislaciones de diversa índole, tal es el caso de la normatividad penal, laboral, administrativa y en la que nos ocupa, la rama industrial.

La concepción legal en materia industrial, la encontramos en el artículo 82 de la ley correspondiente y textualmente dispone:

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le

signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la relación de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

El secreto industrial, también denominado conocimiento técnico o "*Know how*", se considera como "todo aquel conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto". 24

En lo referente a la doctrina nacional, el Licenciado Mauricio Jalife Daher 25 opina que para que el secreto industrial exista, es necesario que se cumpla con lo establecido por el referido

24 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. El secreto Industrial (Know how). Concepto y protección. Madrid, 1974. Pág. 66.

25 JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la propiedad Industrial. Ed. Mc Graw Hill. Serie Jurídica. México. 1998. Pág. 73.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

precepto, esto es que la información correspondiente conste en un soporte material y por otro lado, que en el caso de empleados destinatarios de este tipo de información, sean advertidos del carácter reservado de la misma.

De lo anterior, se colige que se está frente a un secreto industrial cuando un conocimiento reúne los siguientes requisitos:

1. Ser oculto;
2. Ser de interés para la empresa o industria;
3. Conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares (Artículo 83. Ley de la Propiedad Industrial); y
4. Que exista la voluntad expresa del empresario de mantener la información en secreto.

Ante lo expuesto, conviene precisar respecto a los derechos del titular de un conocimiento técnico secreto, que quien lo guarda carece en principio del derecho sustantivo que se deriva de la apropiación sobre el mismo, es decir, carece del derecho de exclusiva oponible a terceros, en tanto que si alguien con motivo de investigaciones paralelas obtiene el conocimiento queda jurídicamente en aptitud de solicitar protección a través del instrumento legal que resulte aplicable.

En este sentido, tratándose del secreto industrial existe por disposición legal el reconocimiento a una situación consistente en un derecho a beneficiarse de la preservación exitosa en secreto de una innovación o conocimiento técnico, pero no otorga una prerrogativa de explotación exclusiva.

TECIS CON
FALLA DE ORIGEN

Por virtud de lo anterior, resulta prudente considerar la opinión del autor Rafael Pérez Mirandaz, en el sentido de que "el secreto industrial reporta principalmente beneficios de carácter pecuniario a su titular, toda vez que mejora la competitividad de la empresa o industria y en su caso, incrementa el valor de la misma al momento de su enajenación".

En consecuencia, es admisible la perspectiva de David Rangel Medina, quien afirma que "los secretos industriales debieran contemplarse en el marco normativo de la represión a la competencia desleal y no en el de los instrumentos jurídicos protectores de la propiedad industrial".

2.6.5 Variedades Vegetales.

La materia viva no escapa a la actividad creativa. Desde tiempos remotos la naturaleza y los fenómenos inherentes a ella han causado gran interés al ingenio del hombre, en principio por la necesidad de adaptarse al entorno y en segundo término, por la inquietud de descubrir las leyes que la rigen y las formas de manipulación.

El Derecho, hasta hace algunos años, no procuraba la protección de avances científicos y tecnológicos referidos a la materia viva, toda vez que predominaba la idea de que sus mejoras eran el resultado de descubrimientos o bien, fruto de la utilización de leyes biológicas que rigen la evolución de las especies; asimismo, porque del manejo de material orgánico derivan enfrentamientos de carácter ético.

En virtud de lo anterior, tanto en el contexto nacional como en el internacional, la instauración de un orden jurídico protector de derechos intelectuales relacionados con materia viva es relativamente reciente.

26 Op. Cit. Pág. 166.

27 Op. Cit. Págs. 17 a 21.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"La primera patente otorgada a un organismo vivo tuvo lugar en EE.UU. en el conocido caso Chakrabarty (en un litigio que inicia en 1974 y culmina exitosamente para los peticionantes en 1980) y se refería a un microorganismo obtenido mediante ingeniería genética utilizable para degradar hidrocarburos. A partir de este primer patentamiento inicia un proceso de reconocimiento y protección de animales en Estados Unidos y en la Unión Europea, asimismo se abre un debate más abierto sobre los límites del patentamiento relacionado con organismos vivos". 28

Con relación a la protección de las variedades vegetales en nuestro país, cabe precisar que esta se logró a partir de la adhesión de México al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (del 2 de Diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de Noviembre de 1972 y el 23 de Octubre de 1978), pues en razón de esta adhesión se sancionó la Ley Federal de Variedades Vegetales (LVF) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Octubre de 1996.

Dicha ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales (Artículo 1º LVF). Este ordenamiento considera como *obtentor* a la persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género o especie (Artículo 2º fracción iv. LFVV) y como *proceso de mejoramiento*, al conjunto de técnicas y procedimientos que permiten desarrollar una variedad vegetal (Artículo 2º fracción IV. LFVV).

Existe legislativamente y doctrinariamente la postura de no considerar inventor al obtentor de una variedad vegetal es el *título de obtentor*, que actualmente expide la Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del registro Nacional de Variedades Vegetales.

Este título constituye a favor del obtentor las siguientes prerrogativas:

28 PEREZ MIRANDA, Rafael, Propiedad Industrial y Competencia en México. Un enfoque de Derecho Económico. Editorial Porrúa, México, Pág. 221.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1. De carácter moral (inalienable e imprescriptible); consistente en que el titular sea reconocido como obtentor de una variedad vegetal; y
2. De carácter patrimonial, consistente en la facultad de aprovechar y explotar en forma exclusiva y temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales.

Los privilegios pecuniarios derivados del título de obtentor vegetal tiene una vigencia de dieciocho años para especies perennes y sus porta injertos y de quince años para las especies que no cumplan con esas características, mismos que se computarán a partir de la fecha de expedición del título y una vez transcurrido el término correspondiente, la variedad al igual que su aprovechamiento y explotación será por disposición jurídica del dominio público (Artículo 40 LFVV).

2.6.6 Esquemas de trazado de circuitos integrados o topografías.

Es respecto a la topografía que se presenta uno de los problemas característicos de las nuevas tecnologías; su elaboración es producto de un largo y costoso proceso de investigación, pero su copia y reproducción es muy rápida y barata. Por otra parte, este producto de la actividad intelectual no reúne los requisitos mínimos para ser protegido por una patente, ni reúne las características que permitirían lograr la que otorga el derecho de autor.

"Por la importancia que reviste los semiconductores para la industria electrónica, y en especial la informática, la falta de protección aludida derivó en el incremento de plagios que afectaron en

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

especial a las empresas norteamericanas por la rapidez y facilidad con que aprovechaba sus avances la industria japonesa". 29

La presión para que se proteja internacionalmente a las topografías (*mask work* en la denominación en inglés) inicia en los EE.UU. en 1984, cuando adopta el criterio de legislación *sui generis*, y condiciona la protección de las topografías creadas fuera de ese país al otorgamiento de un trato recíproco, apartándose de los principios de los convenios de París (propiedad industrial) y de Berna (derecho de autor) respecto al trato nacional. Esta disposición legal permitía a los EE.UU. presionar con más fuerza con la amenaza de limitar el acceso a su mercado mediante la aplicación de la "*US Trade and Tariff Act*" (Ley Estadounidense de Comercio y Arancel) a los países que no brinden a los bienes intangibles una protección similar a la que brinda los EE.UU.³⁰

De este modo, a propuesta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se celebró en Washington, en mayo de 1989, una convención internacional en la que se elaboró el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto a los Circuitos Integrados. Al 31 de Diciembre de 1992 había sido signado por sólo ocho países, ninguno de los cuales tiene tecnología propia en semiconductores, y ratificado por uno, de tal forma que no se encuentra en vigor.

En México la existencia de las disposiciones protectoras de los esquemas de trazado de circuitos integrados obedece a la firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, conforme al cual las partes se comprometen a otorgar dicha protección, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 a 7, 12 y 16.3.

29 CORREA, Carlos A. Competencia y propiedad intelectual en la industria microelectrónica, docto. Del Programa Regional de Cooperación en Informática y Microelectrónica (P.N.U.D. - U.N.I.D.O.) Buenos Aires (Argentina). 1991.

30 KAPLINSKY, Raphael. Derecho de propiedad industrial e intelectual a partir de la Ronda Uruguay. En el volumen GÓMEZ URGANGA, M. - SÁNCHEZ PADRON, M. - DE LA PUERTA, E. El cambio tecnológico hacia el nuevo milenio. Ed. Icaria, Barcelona (España), año 1992, Págs. 299 y ss.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

El título Quinto Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de Diciembre de 1997, constituye el sistema jurídico normativo nacional referido a los esquemas de trazado de circuitos integrados y de acuerdo a su contenido se citan las siguientes definiciones:

1. Circuito integrado.- Es un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica;
2. Esquema de trazado o topografía.- La disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado; y
3. Esquema de trazado original.- El esquema de trazado de circuitos integrados que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea habitual o común, entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación.

"El esquema de trazado o topografía es el diseño o plan de los elementos que componen un circuito integrado. El diseño o concepción de un esquema de trazado implica definir las funciones electrónicas que se desea realizar, elaborar las fórmulas lógicas de esas funciones y plasmarlas en un circuito electrónico que se incorpora en un circuito integrado o producto semiconductor. Es en el

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

esquema de trazado o topografía donde se concentra la creación o prestación intelectual que se desea proteger". 31

Las condiciones de registrabilidad de los esquemas de trazo en nuestro país se reducen a la originalidad y a la novedad. La primera de estas condiciones la establece el numeral 178 bis 2 primer párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial, en el que se establece la concepción legal de un esquema original; por su parte, la novedad exige las características particulares previstas en el artículo 178 bis 2, primer párrafo, del mismo ordenamiento y que a la letra dice:

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.

El instrumento legal para prolegar y acreditar un derecho exclusivo respecto a un esquema de trazado de circuitos es el registro que otorga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuya vigencia es de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, y conforme al mismo, el titular adquiere las siguientes prerrogativas:

- 1.- De conceder licencias para la explotación del diseño del circuito integrado;
- 2.- De ceder el registro;
- 3.- De perseguir la explotación no autorizada; y
- 4.- De obtener la nulidad de un registro de diseño de circuito integrado otorgado en violación de sus derechos.

31 RANGEL MEDINA, David. Panorama del derecho Mexicano. Derecho Intelectual. Mc Graw Hill. Serie Jurídica. México, 1998. Págs. 17 a 21.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

2.6.7 Signos Distintivos.

Dentro del marco de la propiedad industrial se ubica a los signos distintivos, los cuales constituyen un instrumento de gran utilidad para la identificación de productos, servicios y establecimientos en el contexto mercantil, no se trata del resultado de alguna actividad inventiva sino que constituyen un medio para la individualización de mercancías.

En ese sentido y como se analizará más adelante, los signos distintivos son elementos útiles al comerciante o industrial para singularizar sus productos y colocarlos en el mercado y a su vez cumplen con la finalidad de permitir al consumidor la elección de aquellos que sean de su interés o de su preferencia.

La protección jurídica a los signos distintivos se fundamenta en la necesidad de estimular la actividad comercial e industrial en el país, por lo que con ésta se pretende salvaguardar los intereses de industriales, comerciantes y al público que les muestre sus preferencias, frente a posibles imitaciones de terceros que dolosamente o de modo inconsciente pretendan aprovecharse de la notoriedad y mercado alcanzado por aquellos.

Son signos distintivos las marcas, los nombres y anuncios o avisos comerciales, así como las denominaciones de origen.

2.6.7.1 Marcas.

Conforme al artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

De acuerdo a las disposiciones legales en vigor, pueden constituir una marca los signos que adelante se señalan, siempre que no actualicen alguno de los supuestos de no registrabilidad que contiene el numeral 90 de la ley que rige a la materia.

1. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.
2. Las formas tridimensionales;
3. Los nombres y denominaciones o razones sociales; y
4. El nombre propio de una persona física.

Siguiendo el criterio que muestra la Guía de Signos Distintivos que publica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de su página en internet³², existen cuatro tipos de marcas:

1. Nominativas.- Son las marcas que permiten identificar un producto o servicio mediante una palabra o un conjunto de palabras. Su importancia radica en que se deben distinguir fonéticamente, es decir, deberán ser lo suficientemente distintivas para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase.

2. Innominadas.- Son figuras que cumplen con la función de una marca. Este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.

32 www.impi.gob.mx/web/dosc/marca/3w0030ii.html

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

3.- Tridimensional.- Son las marcas que protegen cuerpos con tres dimensiones como son los envoltorios, empaques, envases, así como la forma o presentación de los productos, siempre y cuando estos sean distintivos.

4.- Mixtas.- Es la combinación de cualquiera de los tres tipos de marcas anteriores.

El instrumento jurídico con el que el Estado concede el uso exclusivo de una marca a su titular es el registro, el cual otorga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y cuya vigencia es de diez años que se computan a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante la autoridad.

Cabe destacar que el registro es ilimitadamente renovable por periodos de la misma duración (10 años).

Asimismo, conviene apuntar que el registro no es obligatorio para comercializar productos o servicios, toda vez que los derechos sobre la marca se inician con su uso.

Lo anterior se colige de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial, misma que dispone: "El registro de una marca no producirá efecto alguno contra un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta".

A pesar de la falta de obligatoriedad, el registro es recomendable porque con él se obtiene el reconocimiento oficial a un derecho exclusivo que obviamente es oponible a terceros que copien, imiten o bien, traten de algún modo de aprovecharse de la reputación comercial de la marca.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

2.6.7.2 Nombres Comerciales.

El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o moral, de las demás que tiene la misma o similar actividad industrial o mercantil.

Al nombre comercial también suele llamársele "rótulo" o "muestra de establecimiento".

El autor Joaquín Garrigues indicó que el rótulo nominativo "es el que se compone del nombre del comerciante o de la sociedad"³³.

Por su parte, los legisladores nacionales emplearon el término "muestra de establecimiento" en nuestro Código de Comercio de 1884 (Artículo 1434), ya que en el mismo se hacía referencia a la "muestra", considerada como la designación material y exterior del establecimiento mercantil, por medio de un signo cualquiera a efecto de distinguirlo de otros de la misma especie.

En este orden de ideas, el nombre comercial tiene la finalidad de diferenciar la actividad de establecimiento, negociaciones y/o empresas.

La protección jurídica sobre un nombre comercial se obtiene sin necesidad de tramitar un registro, basta su uso y en todo caso, puede el interesado presentar solicitud ante el Instituto de la Propiedad Industrial para que ordene su publicación en la Gaceta y con ello se establezca en su favor una presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial (Artículo 106, Ley de la Propiedad Industrial).

Si bien es cierto que no es necesario registrar el nombre comercial para que este goce de la protección legal, no es suficiente la simple adopción de un nombre distintivo de una negociación para que el derecho al uso exclusivo de dicho nombre surja a favor de su propietario. De tal manera que, la exclusividad del derecho sólo se reconoce si concurren estas circunstancias:

- a) Que el nombre de que se trate, efectivamente se esté usando para distinguir una negociación mercantil;
- b) Que dicha denominación sea conocida dentro de una zona geográfica que puede ser delimitada por la extensión de la clientela efectiva o, en su caso, en toda la República;
- c) Que el nombre adoptado, usado y conocido, ya sea en una zona geográfica determinada o en todo el territorio nacional, tenga características propias, originales, de modo que haga distinguir a la empresa o establecimiento; y
- d) Que el nombre que se desea publicar no tenga, en lo que le sea aplicable, ninguno de los impedimentos legales que existen para que una marca sea registrada (Artículo 109 Ley de la Propiedad Industrial).

Es importante señalar que, a efecto de que el interesado obtenga una orden de publicación de su nombre comercial en la Gaceta, es necesario que acredite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el uso efectivo del mismo aplicado a un giro determinado.

La publicación de un nombre comercial tiene una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y es renovable por periodos de la misma duración siempre que se presente la petición correspondiente ante el Instituto, seis meses antes del vencimiento.

Aun cuando la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) no establece expresamente cuáles son los derechos a favor del titular derivados de la publicación de un nombre comercial (salvo el de carácter

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

genérico relativo al uso exclusivo), puede deducirse, conforme a lo preceptuado por el Artículo 112 (que indica que esta figura se regirá en lo que le sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas que se refieren a las marcas) que se generan las siguientes prerrogativas:

1. La facultad de transmitirlo con el establecimiento identificado con dicho signo distintivo, a menos que se estipule lo contrario (Artículo 111 LPI);
2. El derecho de impedir que sin su consentimiento un tercero use el mismo nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo giro (Artículo 213 fracción XVII LPI);
3. La posibilidad de solicitar la declaración de nulidad de un registro de marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión (Artículo 151 fracción I y 155 en relación con el 90 fracción XVII LPI); y
4. La facultad de conceder licencias y franquicias en virtud del signo distintivo.

2.6.7.3 Denominación de Origen.

Se entiende por denominación de origen, conforme al numeral 156 de la ley que rige la materia, el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.

Es a través de una declaración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como se brinda protección jurídica a las denominaciones de origen y ésta se hace de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico, es decir, en este último casi siempre que se trate de personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del o los productos que se pretenda amparar con la denominación; las cámaras o asociaciones de fabricantes

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

o productores y las dependencias o entidades del Gobierno Federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación.

La declaración de protección a una denominación de origen se publica en el Diario Oficial de la Federación, su vigencia depende de la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo deja de surtir efectos en virtud de una nueva resolución del Instituto Mexicano de la propiedad Industrial.

A fin de que este tipo de signos distintivos gocen de protección jurídica a nivel internacional, el Instituto, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de la denominación de origen objeto de la declaración de conformidad a lo establecido por los tratados internacionales.

De acuerdo con lo dispuesto por el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, firmado en Lisboa el 31 de Octubre de 1958 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Julio de 1964), los países a los que se aplica el instrumento internacional están obligados a proteger las denominaciones que estén reconocidas y protegidas en el país de donde provienen y registradas en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Este arreglo protege a las denominaciones contra toda usurpación o imitación e incluye la protección de usarlas acompañadas de expresiones como "género", "tipo", "marca", "imitación" o similares.

Otro instrumento internacional vigente y regulador de éstos signos distintivos es el Acuerdo de Bruselas del 27 de Mayo de 1997, celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Julio de 1997), el cual se refiere a la salvaguarda de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas; en nuestro país, las bebidas con éste carácter son: el Agave Tequila y el Mezcal.

TRIS CON
FALLA DE ORIGEN

El titular de las denominaciones de origen es el estado Mexicano, sin embargo, cualquier interesado, previo cumplimiento de los requisitos legales, puede solicitar la autorización para usar lícitamente el signo distintivo.

Los requisitos básicos para obtener una autorización de uso respecto a una denominación de origen son:

1. Que la persona física o moral que la solicite, directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por el signo distintivo;
2. Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración de protección;
3. Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate; y
4. Los demás requisitos que señale la declaración.

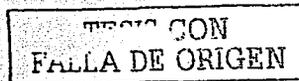
Los derechos y obligaciones que se derivan de una autorización para el uso de una denominación de origen, se desprenden de los artículos 172 al 176 de la Ley de la Propiedad Industrial y fundamentalmente son:

- a) Los efectos de la autorización para el uso tienen una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, este plazo es renovable por periodos de igual duración;
- b) El usuario autorizado tiene facultad para transmitir la autorización, siempre que el nuevo titular cumpla con los requisitos que exige la ley para concederla;

TRASPASO CON
FALLA DE ORIGEN

- c) El usuario autorizado puede permitir el uso de la denominación mediante contrato, el cual deberá ser autorizado por el Instituto para que surta efectos;
- d) El usuario tiene la obligación de usar la denominación de origen tal y como aparezca protegida en la declaración;
- e) El usuario autorizado tiene la obligación de inscribir ante el Instituto la transmisión de la autorización o bien, el contrato que hubiese celebrado con un subusuario.

2.6.7.4 Avisos o anuncios comerciales.



Los avisos o anuncios comerciales se definen conforme a la Ley de la Propiedad industrial, como las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicio, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie. (Artículo 100)

Con el objeto de tener mayor claridad respecto al concepto de aviso comercial, es conveniente atender a lo dispuesto por el reglamento de Anuncios para el Distrito Federal del 29 de Noviembre de 1976 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Noviembre de 1976 y abrogado por el reglamento de Anuncios para el Distrito Federal del 19 de Agosto de 1988, este último publicado en el periódico oficial federal el 2 de Septiembre de 1988), el cual lo definía como "todo medio de información, comunicación o publicidad que indique, señale, exprese, muestre o difunda al público cualquier mensaje relacionado con la producción y venta de bienes, con la prestación de servicios y con el ejercicio lícito de actividades profesionales, culturales, industriales o mercantiles".

El derecho de explotación exclusiva sobre un aviso comercial se adquiere mediante el registro ante el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial; su vigencia es de diez años que se computan a

partir de la fecha de presentación de la solicitud y existe la posibilidad de renovarlo por periodos de la misma duración. (Artículo 103 LPI).

La ley no establece expresamente otros derechos derivados del registro de un aviso comercial a favor de su titular, sin embargo, de la interpretación al numeral 104 que indica que estos signos distintivos se registrarán, a falta de disposición especial, por lo establecido en materia de marcas, se deduce que el registro es transmisible a terceros y que también el titular tiene facultad de conceder licencias de uso. Esto último puede confirmarse con la lectura del artículo 213 fracción XVI que considera como infracción administrativa el uso de un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso.

La regulación respecto al uso y registro de avisos comerciales, no se limita a las disposiciones que al efecto contiene la Ley de la Propiedad Industrial, (en atención a lo que indica el artículo cuarto de la misma: "No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o formas sean contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal") sino que debe atenderse también a otros ordenamientos como son:

- a) La Ley Federal de Protección al Consumidor, que prescribe como principio básico en las relaciones de consumo: la protección contra la publicidad engañosa y abusiva (Artículo 1 fracción VII). Respecto a la información o publicidad relativa a bienes o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, señala que deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión, por su inexactitud (Artículo 32). Asimismo, indica que los datos que ostenten los

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

productos o sus etiquetas, envases y empaques y la publicidad respectiva, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y su precio en moneda nacional en términos comprensibles y legibles conforme al sistema general de unidades de medida, sin perjuicio de que, además, se expresen en otro idioma u otro sistema de medida (Artículo 34).

- b) La ley General de Salud, que con el fin de proteger la salud pública faculta a la Secretaría de Salud para que autorice la publicidad que se refiere a los productos y servicios reglamentados por la misma ley y en ese sentido, contiene diversas normas aplicables a la publicidad, entre las cuales sobresale la que establece que la información contenida en el mensaje publicitario sobre calidad, origen, propiedades nutritivas y beneficios de empleo, deberá ser comprobable (Artículos 300 y 306).

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPITULO TRES.

3. Marcas.

3.1. Definiciones de Marca.

En razón de que el punto toral de esta investigación se constriñe al análisis de un precepto legal prohibitivo del registro de marcas y su aplicación por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, resulta pertinente citar diversos conceptos que la doctrina y la normatividad jurídica han generado en torno a la definición de estos signos distintivos.

3.1.1 Definiciones Doctrinales.

Conviene destacar que respecto a las marcas se han pronunciado numerosos autores durante épocas diversas, motivo por el que resulta imposible el transcribir y considerar cada una de sus definiciones. A continuación se citan algunas que se estiman relevantes para efectos del presente estudio:

En opinión de Poulliet la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentra. ³⁴

Por su parte Sepúlveda expresó en su obra el sistema Mexicano de la Propiedad Industrial ³⁵ que la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o

34 E. POUILLIET, *Traté des Marques de Fabrique et de la Concurrence Deloyale*, Paris, 1912. Citado por RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciantes en México*, Editorial Porrúa, México, D.F. 1960. Pág. 154.

35 SEPULVEDA, César, *El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial*, México, 1955. Pág. 63.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia.

El autor brasileño Da Gama Cerqueira refiriéndose al concepto de marca indicó que es todo signo distintivo colocado facultativamente en los productos y artículos de las industrias en general, para identificarlos y diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de origen diverso. 36

El anterior Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Ministro Genaro Góngora Pimental considera que las marcas son los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie. 37

3.1.2 Definiciones Legales.

Como se indicó en el capítulo anterior, la Ley de la Propiedad Industrial define a la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el marcado (Artículo 88).

En el ámbito jurídico internacional, la regulación de las marcas en el "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio", también conocido como TRIP'S, se inicia con la incorporación de una definición de marca en el texto del artículo 15.1. De conformidad con esta norma, podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo

36 DA GAMA CERQUEIRA, João. Tratado de propiedad Industrial. Vol. 1. Revista Forense, Rio de Janeiro 1946, Pág. 68. Citado por RANGEL MEDINA, Davis. Op. Cit. Pág. 155.

37 Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de investigaciones Jurídicas. UNAM, t. VI, México, Pág. 143.

TRIP'S CON
FALLA DE ORIGEN

o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.

Por la importancia que reviste para nuestro país, resulta imprescindible citar la definición que contiene el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el cual dispone que podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otra. Los signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de éstos.

3.2 Funciones de las Marcas.

A la utilización de marcas en el comercio de productos y servicios se les atribuyen diferentes finalidades, de tal manera que resulta útil proporcionar algunas de las opiniones que diversos tratadistas estudiosos de la materia han sostenido al respecto.

3.2.1 Función de procedencia u origen.

Se refiere a que la utilización de las marcas se construye a la identificación del productor o artista del que proviene la mercancía. Esta tesis la sostuvo el autor italiano Remo Franceschelli en su obra *Marchi di Impresa* (1964)³⁸, quien al respecto afirmó que la primera función de la marca es la corporativa o sea el medio de individualización del maestro o de su taller artesanal a través de sus productos, como garantía del arte, de la legitimidad del ejercicio de la actividad de la cual el producto derivara y de que en el desempeño de dicho ejercicio se habían respetado y cumplido todas las

38 RANCESCHELLI, Remo. *Marchi di Impresa*, In *Novissimo Digesto Italiano*, Pág. 210. Citado por NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las Marcas*. Editorial Porrúa, 1985. Pág. 151.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

prescripciones técnicas de ese arte.

En épocas remotas el empleo de marcas en los productos efectivamente desempeñaba una forma de identificación del artista o productor. Sin embargo, en la actualidad el notable incremento en la comercialización y distribución de mercancías demuestra que la función de procedencia u origen atribuible a estos signos se ha debilitado.

De tal modo que, en oposición a la idea de que las marcas fungen como una especie de certificados de origen o procedencia se han pronunciado diversos autores, quienes opinan que en la vida cotidiana puede fácilmente observarse que una gran cantidad de las marcas empleadas en el mercado no hacen referencia al fabricante o comerciante. En ese sentido, destacan que ante la carente información sobre el origen del producto la marca cumple con la finalidad de distinguir e individualizar los efectos de otros similares.

3.2.2 Función de garantía de calidad.

Desde la perspectiva económica por encima de la jurídica hay quienes atribuyen a la marca la capacidad de garantizar calidad.

Así el autor M. Gabay³⁹ considera que gracias a la función de garantía de calidad, el consumidor tiene los medios para reconocer una marca particular como representación de una calidad constante de productos determinados.

39 GABAY, M., Le Rôle de la Marque dans la Protection du Consommateur et le Développement des pays en Développement. Artículo Publicado en la R.P.I. 97 annés No. 3 Mars, 1981. Genève, págs. 107 a 118. Cit., pag. 158

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Esta tesis no cuenta con gran aceptación en el ámbito jurídico, pues resulta claro que un sin número de empresas cuya marca ha adquirido amplia aceptación en el plano comercial, la emplea con posterioridad en productos diversos en naturaleza y calidad.

De igual modo, hay quienes opinan que en el caso del licenciamiento de marcas, es decir, cuando el titular de un signo autoriza a un tercero su utilización, los productos de igual naturaleza provienen de fabricantes distintos (titular y tercero) y por consiguiente, la calidad puede no ser idéntica.

3.2.3 Función de la marca como colector de clientela.

En opinión de Mario Ghiron ⁴⁰ esta función de la marca consiste en la actividad penetradora entre el público, mediante la que se lleva a cabo el proceso de formación de la clientela.

De esta forma, la marca constituye el medio principal para atraer a los consumidores hacia una o más mercancías de la empresa individualizándolas de otras similares.

Desde la óptica jurídica esta función no tiene mayor relevancia, toda vez que no puede apreciarse a la atracción de clientela como un rasgo esencial que merezca crédito en el ámbito normativo, asimismo, porque la consecución de esta finalidad obedece a aspectos de orden económico como lo es el empleo de publicidad.

40 GHIRON, Mario. Corso di Diritto Industriale. Società Editrice Del Foro Italiano. Roma, 1937. Págs. 8 y 9. Citado por NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Pág. 156.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

3.2.4 Función de Protección

Desde la posesión del consumidor, la función de protección se traduce en la posibilidad de elegir de entre los diversos productos o servicios disponibles en el mercado aquellos que satisfagan sus necesidades.

Es decir, según el criterio de los que sustentan esta tesis la marca es necesaria a los intereses del público en tanto le protege contra las mercancías que no son marcadas correctamente o de las cuales su presentación se dirige a engañarlo.

Por otra parte, esta función se hace extensiva a los intereses del titular, ya que el uso de la marca le permite protección frente a sus competidores, posibles usurpaciones y sobre todo, constituye un instrumento para atraer la confianza del consumidor habituado a reconocer determinados productos en razón de cierta marca.

3.2.5 Función publicitaria de la marca.

La función publicitaria de la marca está íntimamente asociada con la capacidad de atracción del público y tiene un alto contenido de carácter económico.

Esta trabajo de investigación sostiene que la marca no sólo desempeña una función jurídica sino también económica, que tiene gran influencia en el mercado y por medio de la publicidad adquiere fuerza de atracción sobre los consumidores, constituyendo a menudo un elemento primordial en la empresa.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

En oposición a este criterio, puede afirmarse que el atributo de publicidad adquiere fuerza de atracción sobre los consumidores, constituyendo a menudo un elemento primordial en la empresa.

En oposición a este criterio, puede afirmarse que el atributo de publicidad o atracción de consumidores no es propio de la marca en sí misma, sino producto de la inversión de recursos en medios o técnicas para anunciarla y darle a conocer.

3.2.6 Función distintiva.

Consiste en la capacidad de la marca de diferenciar a un producto o servicio de otros del mismo género.

En párrafos anteriores, transcribimos definiciones que nos permiten demostrar que actualmente se reconoce a esta función como un rasgo esencial de la marca. Así, desde la perspectiva jurídica, la Ley de la Propiedad Industrial, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y el Acuerdo TRIP'S, coinciden en que la marca es el signo que aplicado a productos o servicios permite distinguirlos de otros de su misma especie o clase.

3.2.7 Función social.

Al considerarse la función de protección de las marcas, se dice que esta puede apreciarse desde la posición del consumidor (permite la elección de productos) y a partir de la del titular del signo (lo protege contra sus competidores y posibles usurpaciones), por lo que el carácter social de la marca se percibe en tanto se le reconoce como una institución de orden público.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Al respecto, David Rangel Medina en su libro "Tratado de Derecho Marcario" cita la opinión del autor español Agustín Ramella, quien afirmó que "la garantía que produce la marca de fábrica no es sólo en provecho del fabricante o comerciante, sino también en beneficio del consumidor".

Asimismo, el licenciado Rangel Medina cita el criterio de Francisco Ferrara quien puntualiza que "la marca no es un instrumento que sólo tenga en cuenta el interés privado, ya que al lado del interés del titular de la marca por la formación, conservación y disfrute de la clientela, está el general del público a no ser engañado sobre la procedencia de las mercancías".

En vista de lo anterior, puede apreciarse que la preeminencia del interés social sobre el privado lo prevé la Ley de la Propiedad Industrial en diversos preceptos, tales como el artículo 1 en el que señala el carácter de orden público y observancia general a sus disposiciones; el artículo 4 que niega protección jurídica a la figura que resulte contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, y finalmente, las prohibiciones para el registro de ciertos signos contempladas en el numeral 90.

3.3 Requisitos de Validez de la Marca.

Los requisitos de validez de la marca consiste en las características que esta debe reunir para ser considerada como tal desde el punto de vista jurídico. Es decir, el signo distintivo debe cumplir con las condiciones que la ley disponga para admitir su registro.

Conforme al criterio del tratadista Justo Nava Negrete ⁴¹ cualquier signo o medio material puede constituir una marca siempre que reúna los siguientes requisitos de validez:

- a) Capacidad o eficacia distintiva; y

⁴¹ Nava Negrete, Justo. Op.cit.Pág.166

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

b) Licitud.

Bajo el criterio de otros estudiosos de la materia, los requisitos de validez pueden constituir en mayor número de condiciones de cumplimiento necesario, sin embargo, en su mayoría coinciden en que en el análisis de un marca los dos aspectos de mayor importancia son la eficacia distintiva y la licitud, por lo que se detallará su contenido y alcance a continuación.

3.3.1 Capacidad Distintiva.

En consonancia con la definición legal, uno de los requisitos de validez que necesariamente debe cubrir un marca es el "distintivo" y ello se explica por su función esencial que consiste en la identificación de un producto o servicio entre los productos o servicios de la misma especie ofrecidos por los competidores.

Con relación a lo anterior, Nava Negrete ⁴² expresa que "la demanda de un producto o servicio es posible mediante la capacidad o fuerza distintiva que tiene la marca; de ahí, la capacidad que tienen los consumidores de poder realizar directamente con cuidado sus propias elecciones y adquirir el producto o servicio preferido, evitando toda confusión con otros similares; y por otra, también permite al productor o prestador de servicios acudir al proceso de identificación en el resultado material de su trabajo".

Respecto a la capacidad distintiva de la marca, tanto los estudios de la materia como las diversas legislaciones, reconocen que se trata de un aspecto fundamental en torno al cual se erige precisamente el Derecho Marcario.

En este orden de ideas conviene citar el criterio del autor David Rangel Medina ⁴³ quien manifiesta que "sea para adquirir y conservar el derecho exclusivo a la marca, sea para disfrutar el

⁴² Idem, pág. 166.

⁴³ Op. Cit. Págs. 185 y 186.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

contenido de tal derecho, la indole distintiva de la marca es un factor determinante en el planteamiento y solución de multitud de variados problemas que a diario surgen en las relaciones industriales y mercantiles con motivo de la interpretación y aplicación de la ley que regula tales derechos. En efecto, la admisión o rechazo de marcas cuyo registro se solicita; algunos conceptos de nulidad de registro, el examen de novedad y el extraordinario de novedad de las marcas; la tipificación de múltiples figuras delictivas atentatorias contra la propiedad industrial que deriva de la marca registrada, así como la determinación que previamente la autoridad administrativa debe hacer de la existencia de dichos elementos de usurpación; el ejercicio de las acciones civiles y penales que puedan ejercitarse para reprimir la lesión de un gran sector de los derechos exclusivos que otorga el registro, y en fin, el estudio y decisión de conflictos sobre competencia desleal; son todas ellas materias que forman la columna vertebral del derecho Marcario y que se sustentan sobre el carácter distintivo de la marca".

También la interpretación judicial de los preceptos relativos a las marcas en nuestro país apunta hacia la importancia del carácter distintivo y puede advertirse en el contenido de la siguiente tesis:

Marcas. Las marcas deben ser suficientemente distintivas para poder distinguir los productos o servicios a que se apliquen y no deben registrarse si son confundibles con otras registradas con antelación. Peculiaridades de las marcas establecidas en los artículos 90 y 91, fracción VXIII de la Ley de Invenciones y Marcas.- Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar desorientación y el error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercaderías; en otras palabras, la marca

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen en el comercio o están registradas y la protección de la ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la existencia de la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la ley de la materia, cuando establece en sus artículos 90 y 91 fracción XVIII, que la denominación que constituye la marca debe ser suficientemente distintiva para poder distinguir los productos o servicios a que se aplique o trate de aplicarse, frente a los de su misma especie y clase, y que una marca, no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelación.

Amparo en revisión 1829/81.- Ardi Spicer Limited.- 15 de marzo de 1982.-

Unanimidad de votos.- Ponente. Genaro David Góngora Pimentel.- Secretario : Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

En el plano internacional también se reconoce la relevancia de la capacidad distintiva, lo cual puede percibirse en las definiciones que aportan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Acuerdo TRIP'S respecto a la marca. Asimismo, el Convenio de París, del cual México es parte, establece en su artículo 6 B 2° lo siguiente.

ARTICULO 6

A.- Toda marca de fábrica o de comercio registrada regularmente en el país de origen será admitida al depósito y protegida tal cual es en los otros países de la Unión bajo las reservas indicadas a continuación:

...

TRIP'S CON
FALLA DE ORIGEN

B.- (1) Sin embargo, podrán ser rehusadas o invalidadas:

....

2º. Las marcas desprovistas de todo carácter distintivo,

3.3.1.1 Originalidad.

La originalidad de la marca es uno de los criterios que se consideran para determinar la eficacia distintiva del signo y resulta en la concesión de protección y reconocimiento legal a aquellas que cumplan con la misión de individualizar los productos o servicios a los que se aplican.

En opinión de Justo Nava Negrete ⁴⁴, el principio de originalidad de la marca es perfectamente aplicable y reconocido en la legislación Mexicana, pues se niega protección a los signos o medios materiales carentes de originalidad por pertenecer al acervo común, al patrimonio lingüístico común y por lo mismo no pueden ser objeto de apropiación individual o de monopolio alguno, asimismo la insuficiencia en la originalidad es motivo de exclusión y esta sólo puede evitarse imprimiéndole el signo o medio material distintivo.

Por su parte, el autor David Rangel Medina ⁴⁵ considera que para gozar de la protección legal la marca debe cumplir su función diferenciador, la cual, a su vez, sólo podrá realizarse si la marca es lo suficientemente original para llamar la atención del comprador.

3.3.1.2. Novedad.

La novedad de la marca también se relaciona íntimamente con el carácter distintivo y exige que el signo sea inconfundible con otras marcas existentes registradas o usadas para los mismos o

⁴⁵ Idem Pág. 190.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

similares productos o servicios.

Con relación a la novedad Justo Nava Negrete 46, considerando los criterios de Barrera, Graf y Greco, señala que "la novedad debe juzgarse primeramente en relación a otras marcas y, en seguida, en relación a productos iguales o semejantes, asimismo, la anterioridad como destructora de la novedad".

3.3.1.3 Principios o reglas en relación con las semejanzas de las marcas.

Los criterios para analizar las semejanzas de las marcas surgen de la interpretación que de las normas aplicables al registro hacen la autoridad administrativa competente y la autoridad judicial.

El tratadista Mascareñas 47 en este sentido afirma que "la práctica ha sancionado internacionalmente principios o reglas que permiten apreciar la existencia de semejanzas entre marcas".

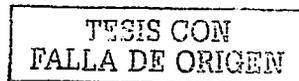
Dichos principios se transcriben a continuación, seguidos de tesis jurisprudenciales sostenidas por los Tribunales Federales de nuestro país a efecto de hacerlos mayormente comprensibles al lector:

A. La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto.

MARCAS SEMEJANTES, REGISTRO DE. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 105, fracción 14, inciso b) de la Ley de la Propiedad Industrial, las denominaciones que se pretendan registrar como marcas, deben examinarse en conjunto y no tomando en cuenta simplemente los elementos que aislados,

46 Idem. Pág. 171.

47 Citado por NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Pág. 172.



podieran determinar similitud, por lo cual debe concluirse que son distintas entre sí, las que, comparándolas resultan fonéticas y prosódicamente distintas sin que pueda bastar la coincidencia de la raíz de los vocablos que las forman, cuando es un prefijo descriptivo no registrable, para inducir en error al público consumidor.

T. CXIX, P. 2179. AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 5237/53, ATELIERS DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE CHARLEROI SOCIETE ANONYM, 31 DE MARZO DE 1954, UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

MARCAS, CONFUSIÓN ENTRE DOS. Para determinar la existencia de confusión entre dos marcas, debe atenderse no sólo a sus diferencias, sino también a sus semejanzas; pero haciendo el estudio de las marcas en su conjunto y en la forma que hubieren sido registradas.

VOL. XCVII, 3ª PARTE, P. 58, AMPARO EN REVISIÓN 2221/60. LABORATORIOS SENOSIAIN, S.A. 27 DE ENERO DE 1961. 5 VOTOS. PONENTE: OCTAVIO MENDOZA GONZÁLEZ.

B. La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias.

MARCAS, IMITACIÓN DE. Para determinar si existe imitación de una marca, no es indicado tomar como base las diferencias entre una y otra, sino las semejanzas que se advierten para concluir, lógicamente, si en su conjunto pueden provocar confusión. Es verdad que conforme a la ley, no será

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

considerada una marca como imitación de otra registrada con anterioridad, por el hecho de aparecer en aquélla, menciones sobre calidad, cantidad, etc., si la marca posterior tiene caracteres distintivos que la hagan diferenciar fácilmente de la marca primordial, pero esto siempre que tenga caracteres distintivos que la hagan diferenciar fácilmente, por tanto, si apareciéren estas mismas características en una misma marca y aun en el nombre, no se cambia más que la letra y el membrete tiene las letras del mismo estilo, y la única diferencia específica no destaca en primer lugar sino con letras minúsculas, y difícilmente visibles, es indudable que si existe una imitación de la marca registrada con anterioridad.

PRECEDENTES:

T. XCVII, P. 804 AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 1083/47 THE COCA COLA CO. 26 DE JULIO DE 1948, UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

INSTANCIA: Segunda Sala: FUENTES: Semanario Judicial de la Federación; Época: 5ª.; T. XCII; p. 804.

C. La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra.

MARCAS, EXAMEN DE LAS. Cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XIV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe atenderse no sólo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos (es decir, a las ideas que sugieren), examinando las marcas parte por parte, sino que también debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que produzca tomadas

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

globalmente. Y, de manera importante, es de atenderse a la primera impresión, al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues no es de suponerse que dicho público consumidor haga siempre un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere.

AMPARO EN REVISIÓN 983/1970 (7893/1968).- ENRIQUE ORTIZ COLINA.- MAYO 10 DE 1971.- UNANIMIDAD DE VOTOS.

AMPARO EN REVISIÓN 899/1979.- FICHTEL & SACNS. A.G.- FEBRERO 18 DE 1974.- UNANIMIDAD DE VOTOS.

AMPARO EN REVISIÓN 527/1974.- HENKEL & CIA. GMBH.- OCTUBRE 29 DE 1975.- UNANIMIDAD DE VOTOS.

AMPARO EN REVISIÓN 110/1976.- JACOBO TARRABSIDAUY.- MAYO 4 DE 1976.- UNANIMIDAD DE VOTOS.

AMPARO EN REVISIÓN 694/1976.- AVON PRODUCTS. INC.- MARZO 1 DE 1977.- UNANIMIDAD DE VOTOS.

JURISPRUDENCIA.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

JURISPRUDENCIA.- TRIBUNALES COLEGIADOS.- INFORME 1975.- TERCERA PARTE, TESIS 13, PAG. 34.

D. La imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla el comprador medio, que preste la atención común y ordinaria.

Esta regla es comprensible también a partir de la tesis que precede, pues supone que durante el análisis de marcas debe considerarse que el consumidor habitualmente no presta una cuidadosa

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

atención en la elección de la marca. De ahí que, el signo será suficientemente distinto de otro, cuando no exista la posibilidad de confusión para quien no tenga ante sí las dos marcas al momento de la elección.

3.3.1.4 Regla de la especialidad.

Con relación a este tema se pronuncia David Rangel Medina en su obra Tratado de Derecho Marcario en la que cita al autor Pouillet y expresa que la marca es especial, en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. 48

En el mismo orden de ideas, Justo Nava Negrete 49 manifiesta que el principio de especialidad se encuentra sujeto a la siguiente regla: "la protección jurídica otorgada a todo signo o medio materia para que constituya válidamente una marca se encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares, a los cuales identifica o distingue. A estos, se le llama la especialidad de la marca".

Son varios los preceptos de la Ley de la Propiedad Industrial que aluden expresamente a esta regla, basta la lectura del artículo 93 para corroborar su aplicabilidad:

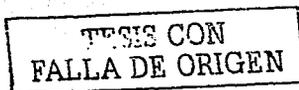
Artículo 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta ley.

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.

Al respecto conviene precisar que es el numeral 59 del Reglamento de la Ley el que dispone la clasificación de productos y servicios que menciona el artículo antes señalado.

48 Idem. Pág. 181.

49 Idem. Pág. 183.



En razón de que adelante se abordará el tema relativo al procedimiento para el registro de marcas, se considera prudente explicar que al momento de preparar la solicitud correspondiente deben indicarse con exactitud los productos o servicios que se distinguen o distinguirán con la marca teniendo como base la clasificación aludida, lo cual demuestra que dicha indicación es el resultado de la aplicación de la regla de la especialidad que ha quedado detallada.

Antes de las reformas de 1994, la ley de la materia establecía que las marcas debían registrarse con relación a productos, clases de productos o servicios determinados o clases de servicios, según la clasificación oficial. Actualmente la ley determina que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento (Artículos 93 de la Ley de la Propiedad Industrial; 57 y 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

Cabe mencionar que en nuestro país se optó por la observación de la última versión (séptima) de la clasificación internacional que deriva del Arreglo de Niza (Artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial), el cual es "un tratado Internacional orientado a uniformar las clasificaciones domésticas para hacerlas coincidentes". so

México, sin ser miembro del arreglo, adoptó dicha clasificación al practicarse las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas en Noviembre de 1989, abandonando la utilización de la clasificación nacional y el 27 de Abril de 2000, finalmente, el Arreglo mencionado fue aprobado por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión – según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de Septiembre del mismo año-

De este modo, el 10 de Abril del 2001 se publicó en el periódico Oficial Federal el "Decreto Promulgatorio del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios 50 JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Mc Graw Hill., Serie Jurídica, México, 1998. Págs. 212 y 213

para el Registro de las Marcas del quince de Junio de mil novecientos cincuenta y siete, revisado en Estocolmo, Suecia el catorce de Julio de mil novecientos sesenta y siete y en Ginebra el trece de Mayo de mil novecientos setenta y siete y modificado el veintiocho de Septiembre de mil novecientos setenta y nueve".

La adopción del sistema de clasificación de productos y servicios, se sustenta en la idea de evitar la existencia de marcas ociosas, es decir, pretende impedir el bloqueo de clases completas de productos o servicios.

Finalmente, con el propósito de brindar un panorama más claro sobre el alcance de la regla de la especialidad en nuestro sistema jurídico, resulta adecuado citar el criterio judicial:

MARCAS. CONFUSIÓN ENTRE PRODUCTOS DIVERSOS. No puede haber confusión entre productos que pertenecen a géneros totalmente diversos. El artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial exige que la confusión se establezca entre productos de un competidor con los de otro, y de allí que, por no haber competencia posible entre artículos de géneros totalmente diversos no puede hacerse declaración de confusión para el fin de aplicar las sanciones previstas por el precepto citado.

VOL. LI, 3ª PARTE, P. 64. AMPARO EN REVISIÓN 3100/60. LES PERFUMS CHANEL, S.A. 20 DE SEPTIEMBRE DE 1961. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. PONENTE: JOSE RIVERA PEREZ CAMPOS.

TRIPIS CON
FALLA DE ORIGEN

3.3.1.5 Excepciones a la regla de la especialidad.

Por virtud de la aplicación de la regla de la especialidad es posible que existan marcas registradas idénticas para amparar productos o servicios totalmente distintos, tal es el caso de las marcas IBERIA que se emplean para proteger mantequilla y servicios de transportación aérea, respectivamente, y pertenecen a titulares distintos.

A pesar de los anterior, existen dos casos en los que no resulta aplicable la regla de la especialidad y son los siguientes:

1. Cuando se trata de marcas notoriamente conocidas; y
2. Cuando los productos o servicios por su similitud puedan ocasionar confusión al consumidor.

La ley de la materia expresamente prohíbe el registro de signos distintivos iguales o semejantes a una marca que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estime notoriamente conocida en México, para ser aplicados a cualquier producto o servicio (Artículo 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial).

El mismo ordenamiento dispone que se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, si como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

La prohibición que se menciona opera como una excepción a la regla de la especialidad y tiene por objeto evitar que el uso de un signo distintivo igual o semejante a una marca notoriamente conocida pueda generar confusión o riesgo de asociación con el titular de esta última o bien, constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca.

La excepción que se comenta no es aplicable al solicitante del registro que también sea el titular de la marca notoriamente conocida.

Con relación a la similitud o afinidad entre productos o servicios considerada asimismo como excepción a la observación de la regla de la especialidad, indica Justo Nava Negrete 51 que "durante el examen de la marca debe analizarse primordialmente la naturaleza de los productos o servicios y tomarse en cuenta otros criterios como son: si éstos están destinados a la satisfacción de idénticas necesidades, si están destinados a la misma clientela, si se trata del mismo uso, etc."

En el mismo sentido, expresa Mauricio Jalife Daher 52 lo siguiente:

"...el riesgo de confusión sólo puede darse cuando hay posibilidad de interferencia comercial entre los productos que distinguen las marcas en conflicto, bien sea porque son de la misma naturaleza (por ejemplo, detergentes), o se venden en los mismos establecimientos (por ejemplo, relojes de marca y joyería), o bien porque son complementarios (automóviles, refacciones para automóviles y servicios de reparación de automóviles), o porque sirven para las mismas necesidades (ropa y accesorios del vestir). A esta regla no escapa ni siquiera las marcas idénticas, ya que cuando existe una total separación de mercado no está justificada la prohibición de registro basada en la incompatibilidad, ni siquiera en el caso de marcas idénticas. Entre productos farmacéuticos, lámparas, materiales de construcción o lencería no hay la más mínima posibilidad de interferencia, y por lo tanto, no hay riesgo de confusión, aunque exista identidad entre las marcas que los distinguen".

51 Idem. Pág. 186.

52 Op. Cit. Pág. 181.

TRICIS CON
FALLA DE ORIGEN

La excepción a la regla de la especialidad es igualmente apreciable en el criterio sostenido al respecto por el Poder Judicial en nuestro país:

MARCAS IDÉNTICAS O SEMEJANTES A OTRAS REGISTRADAS: El elemento de confusión que pudiera determinar error en la procedencia del producto amparado por una marca idéntica o semejante a la registrada con anterioridad, puede provenir de muchos factores, encauzados a alcanzar un beneficio con detrimento del derecho preferente que trata de resguardarse, y de allí que, la semejanza o similitud a que alude la ley no quede limitada a artículos clasificados en la misma clase, sino a cualquier otra, siempre que induzca a error, por su finalidad, su composición, lugar de venta o por cualquier relación que entre ambos exista, bien sea de medio a fin o de causa a efecto, sin que, por todo ello, a la similitud indicada se le deba dar una interpretación rígida, sino justa y lógica; pudiendo decirse, entonces, que la clasificación a que alude el artículo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, prácticamente metódica para el fin que persigue, no puede servir de base para concluir que no hay ni puede haber similitud entre productos de distintas clases.

PRECEDENTES:

AMPARO EN REVISIÓN 1830/57. CALIFORNIA PACKING CORPORATION. 21 DE SEPTIEMBRE DE 1959. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSE RIVERA PEREZ CAMPOS. INSTANCIA : SEGUNDA SALA; FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ÉPOCA: 6° ; VOL. XXVII; P.43.

En opinión del autor Justo Nava Negrete 53 la decisión final sobre la similitud o afinidad entre productos o servicios debe sustentarse en la consecución de los siguientes propósitos:

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1. Evitar la arbitrariedades y antijuricidad, y por consiguiente la vulnerabilidad del sistema jurídico, y
2. Salvaguardar y asegurar los intereses legítimos del consumidor evitándole que incurra en error y confusión en la elección de un producto determinado.

3.3.2 La licitud.

La licitud como requisito de validez de la marca se infiere de la aplicación del artículo 4 de la ley de la materia que expresamente prohíbe el registro de aquéllas cuyo contenido o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal. Asimismo, en consonancia con este precepto encontramos que la marca será lícita siempre que no actualice alguno de los supuestos contenidos en el numeral 90 de la Ley de la Propiedad Industrial (marcas no registrables).

En el ámbito doctrinal encontramos que el autor Agustín Ramella⁵⁴ se pronuncia respecto a la licitud de la marca de la siguiente forma:

"La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como a la imposible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente".

Cabe destacar que la licitud como requisito de validez de la marca se refiere únicamente a ésta, por considerarse, tanto por la doctrina como por los ordenamientos jurídicos, que el signo distintivo es independiente del producto o servicio al que se aplica.

⁵⁴ RAMELLA, Agustín. Citado por RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. Págs. 196 y 197.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

El propio Convenio de París en el artículo 7 reconoce la independencia de la marca respecto al producto: "La naturaleza del producto al cual la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no podrá, en ningún caso, ser obstáculo al registro de la marca".

3.4 Procedimiento para el Registro de Marca.

El registro de marcas no es obligatorio en nuestro país, inclusive la legislación reconoce como fuente del derecho sobre la marca tanto al primer uso de la misma como al registro.

Respecto al uso como fuente del derecho a la marca conviene destacar las disposiciones contenidas en los artículos 92 fracción I y 151 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 92.- El registro de una marca no producirá efectos alguno contra:

1. Un tercero que de buena fe explote en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y

.....

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

.....

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESTA TESIS NO SE
DE LA BIBLIOTEC

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;

.....

El carácter voluntario del registro se deduce de la lectura del numeral 87 de la Ley de la Propiedad Industrial que indica expresamente que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho al uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

De esta forma, del registro de la marca deviene a favor del titular la facultad de emplear lícita y exclusivamente el signo en los productos o servicios para los cuales se obtuvo y además, le permite oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.

En opinión del Licenciado Mauricio Jalife Daher ss existen otras ventajas que derivan de la obtención del registro de una marca y entre ellas refiere a las siguientes:

- a. Desde el momento en que la solicitud de registro se presenta (fecha legal), se origina el bloqueo de solicitudes que terceros presenten posteriormente para marcas iguales o similares en la misma clase, evitando con ello que cualquier persona se apodere de la marca.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

- b. Al obtenerse el registro, quien emplea la marca recibe el reconocimiento oficial de que la marca no invade derechos previamente adquiridos por terceros y su uso no provoca la comisión de una infracción administrativa o de un delito.
- c. La obtención del registro repercute favorablemente en la valoración económica de la empresa, ya que se cuenta con el reconocimiento de la autoridad respecto de la titularidad del derecho al uso exclusivo de las marcas propiedad de la negociación.
- d. El registro de la marca permite al titular instrumentar el otorgamiento de licencias o franquicias a terceros, de manera gratuita u onerosa.

Después de haber destacado los beneficios que genera el registro de una marca, podemos concluir que el procedimiento para su obtención, se constituye por actos del interesado (persona física o moral) y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien es la autoridad competente para conocer del trámite y en su caso, conceder el título que ampare el derecho al uso exclusivo del signo distintivo. Dicho procedimiento se rige por lo dispuesto en el Capítulo V de la ley de la materia.

3.4.1 Solicitud de Registro de Marca. Requisitos Formales.

A la solicitud de registro de marca puede definirse como "el acto jurídico por medio del cual una persona física o moral acude ante un órgano de la administración pública federal con el objeto de obtener el reconocimiento estatal a su derecho de explotación exclusiva sobre un signo distintivo".

De conformidad con los artículos 113 de la Ley y 5º del reglamento, para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto utilizando las formas oficiales publicadas en el diario Oficial de la Federación y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma (actualmente se exige que se presente la solicitud por cuadruplicado).

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Las formas deben presentarse debidamente requisitadas indicándose los siguientes datos:

1. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
2. El signo distintivo, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;
3. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;
4. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca;
5. Fecha de prioridad (este dato debe incluirse en el caso de que se solicite reconocimiento al depósito de una solicitud en otro país miembro del Convenio de París, de conformidad al artículo 4 de dicho convenio y a los numerales 117 y 118 de la Ley de la materia;
6. Precisar las figuras o leyendas no reservables;
7. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;
8. Indicar el domicilio del establecimiento;
9. Datos del apoderado o persona autorizada para promover a nombre del solicitante (opcional);
10. Firma del solicitante o de su apoderado.

Deben anexarse cuando proceda, los siguientes documentos:

1. Siete etiquetas que lleven impreso el signo distintivo que se desea registrar cuyas medidas reglamentarias son: no menores de 4 x 4 cm. Y no mayores de 10 x 10 cm., según se indica en los formatos oficiales. Las etiquetas son necesarias en los casos en que se pretenda la protección para marcas distintas a las nominativas.
2. Documentos que acrediten la personalidad del apoderado o representante legal.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

3. Traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud.
4. Legalización de los documentos provenientes del extranjero.
5. Comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

La presentación de solicitudes puede hacerse:

- a) Personalmente ante la Oficialía de Partes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ante las Delegaciones Federales de la SECOFI (ahora Secretaría de Economía) o bien, ante alguna de las cuatro Oficinas Regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (ubicadas en la zona norte, occidente, bajo y sureste del país) las cuales cuentan con ventanilla de recepción de solicitudes para usuarios que habitan en la región sin que tengan que viajar a la Ciudad de México para ingresarlas:
- b) Por correo o servicio de mensajería, en estos casos la solicitud se tendrá por recibida en la fecha en que efectivamente se haya entregado al Instituto (artículo 5 antepenúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial), y
- c) Por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud, sus anexos originales, el comprobante de pago de la tarifa correspondiente y se acuse de recibo de transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión (Artículo 5 último párrafo del reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

3.4.2 Examen de Forma.

Según lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto debe efectuar un examen de forma a la solicitud y documentación recibidas que consiste en comprobar si los datos que adelante se precisan cumplen con los requisitos que previene la propia ley y su reglamento. Se sujetan al examen de forma los datos del solicitante, del apoderado, del signo distintivo, del tipo de marca, de la fecha de primer uso, de la clase a la que corresponden los productos o servicios que se pretende proteger, de la ubicación del establecimiento, de las leyendas y figuras no reservables, de los documentos anexos y, en su caso, los datos de la propiedad reclamada.

Durante el examen de forma se observara si el solicitante ha cumplido debidamente con las prevenciones de los numerales 113, 114, 179 y 180 de la Ley y con las disposiciones relativas y aplicables del reglamento contenidas en el artículo 5°.

Lo anterior significa que el Instituto verificará que la solicitud esté correctamente requisitada, firmada, que se haya efectuado el pago de la tarifa correspondiente al estudio de la solicitud, registro y expedición del título y que se hayan exhibido los documentos anexos que procedan.

Cuando la solicitud satisface los anteriores requisitos se tiene como fecha de presentación la del día en que efectivamente se realizo, de lo contrario, se tendrá como tal aquellas en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos (Artículo 121 Ley de la Propiedad Industrial).

La fecha de presentación o fecha legal es importante porque determina la prelación entre las solicitudes.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Por otra parte, la falta de firma del interesado o su apoderado y del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, generan el desechamiento de plano de la solicitud (Artículo 180 Ley de la Propiedad Industrial).

El incumplimiento a alguno de los restantes requisitos, exceptuándose el relativo a la traducción al español de documentos escritos en idioma distinto, motiva la emisión de un requerimiento que deberá acatar el interesado dentro del plazo de dos meses, según lo indica el artículo 5° del Reglamento.

Respecto a la aplicación de este plazo conviene señalar que cotidianamente se emplean los términos dispuestos por los numerales 122 y 122 Bis de la Ley los que en el siguiente apartado explicaremos, toda vez que es común que el Instituto emita requerimientos referentes a los resultados de los exámenes de forma y fondo a través de un mismo documento (oficio).

Finalmente, en caso de que no se anexe a la solicitud la traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto, el solicitante gozará, sin que medie requerimiento del Instituto, de un término de dos meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud para exhibirla. Sin embargo, el cumplimiento inoportuno provoca el desechamiento de plano de la solicitud. (Artículo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

3.4.3 Examen de Fondo.

Con fundamento en el artículo 122 de la Ley de la materia, el Instituto procederá, una vez concluido el examen de forma, a practicar el examen de fondo el cual tiene por objeto verificar si la marca es registrable de conformidad a las disposiciones aplicables.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Durante este examen se realiza un análisis fonético y gráfico, para comprobar que entre los signos y denominaciones solicitadas y las marcas registradas con anterioridad, no exista identidad o semejanza en grado de confusión que pueda constituir impedimento a la marca solicitada.

Asimismo, se verifica que el signo distintivo que se pretende registrar no actualice alguno de los supuestos que contiene el artículo 90 de la Ley, el cual se refiere a las marcas no registrables.

Actualmente se encuentra a disposición del público una guía sobre los criterios de examen que sirven de apoyo al Instituto para analizar las marcas propuestas a registro; el interesado puede consultar la página www.impi.gob.mx en Internet antes de someter su solicitud a trámite.

De igual modo, es recomendable que el interesado antes de presentar la solicitud de registro, dirija al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una petición de "búsqueda de anterioridades registrales de signos distintivos" cuyo resultado tiene carácter informativo y aún cuando no concede derecho alguno sobre la marca que se propondrá a registro, resulta de gran utilidad para conocer si la marca será registrable o habrá de enfrentar a otra previamente registrada que constituya impedimento.

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicara por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas (Artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial).

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

No obstante lo anterior, el interesado gozará de un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento (Artículo 122 Bis de La Ley de la Propiedad Industrial).

El plazo adicional se computa a partir de la fecha de vencimiento del periodo de dos meses previsto por el numeral 122 de la ley de la materia.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no cumple con los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional, o bien, cuando no exhiba el comprobante de pago de las tarifas correspondientes (Artículo 122 Bis de la Ley de la materia).

Una vez concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título. Este documento es constancia de registro y comprenderá un ejemplar de la marca; número de registro; la mención del tipo de signo distintivo del que se trate; los productos o servicios a que se aplicará; nombre y domicilio del titular; ubicación del establecimiento; fecha legal, de prioridad reconocida, de primer uso y de expedición; y finalmente, la vigencia. (Artículo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial).

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicara por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución (Artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial).

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

3.4.4 Vigencia del registro de Marca.

El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse indefinidamente por periodos de la misma duración, siempre que esta se solicite dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia (Artículos 95 y 133 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro.

El registro caducará si al vencimiento de este último plazo no se ha presentado la solicitud de renovación.

Los requisitos para que proceda la renovación del registro se constriñen a la presentación de la solicitud correspondiente acompañada del comprobante de pago de la tarifa aplicable y la manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad, consistente en que la marca se usa cuando menos en uno de los productos o servicios protegidos y que dicho uso no se ha interrumpido por un periodo de tres años o más. (Artículos 130 y 134 de la Ley de la Propiedad Industrial).

3.4.5 Derechos que confiere la marca registrada.

Como se expresó en líneas anteriores el registro de marca reporta a su titular además del derecho al uso exclusivo, la facultad de oponerse al uso no autorizado del signo protegido. Esta prerrogativa deviene de numerosas disposiciones contenidas en la ley de la materia (Ley de la Propiedad Industrial que en adelante se abreviará LPI) y a continuación se precisan:

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1. Derecho de persecución a infractores, mediante la solicitud de declaración administrativa de infracción (Artículo 188, 189, 215 y 217 LPI).
2. Derecho de solicitar al Instituto que impida la circulación de mercancías con la marca infractora (Artículo 199 bis fracción II LPI),
3. Derecho de solicitar al Instituto prohíba la comercialización de productos ilegalmente marcados (Artículo 199 bis fracción III LPI),
4. Derecho de solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente marcados (Artículo 199 bis fracción IV, 211, 212 y 212 bis I LPI),
5. Derecho de señalar el destino de los bienes asegurados (Artículo 212 bis, III LPI),
6. Derecho de solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que puedan ser constitutivos de la infracción al derecho de exclusividad del propietario de la marca registrada (Artículos 203 a 209 y 217 LPI),
7. Derecho de solicitar la aplicación de las sanciones administrativas establecidas por la ley contra los infractores (Artículo 214 LPI),
8. Derecho a la indemnización por daños y perjuicios causados por la infracción (Artículos 221 y 221 bis LPI).

Asimismo, del registro de marca se deriva la facultad del titular de disponer del signo distintivo en las siguientes formas:

1. Concediendo licencias de uso con carácter oneroso o gratuito (Artículos 136 a 139 LPI),
2. Concediendo franquicias (Artículo 142 LPI),
3. Transmitiendo los derechos de la marca registrada (Artículos 143, 146 y 147 LPI).

Finalmente, la Ley de la Propiedad Industrial también reconoce al titular del registro la facultad de preservarlo según se aprecia en lo siguiente:

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

1. Derecho de renovar el registro por periodos subsiguientes de diez años (Artículos 95, 133 a 135 LPI).
2. Derecho a renunciar al registro mediante la solicitud de cancelación (Artículos 154 LPI y 63 del reglamento).
3. Derecho de promover la declaración de nulidad de registro marcarios concedidos invadiendo los derechos del registro previamente otorgado (Artículo 155 LPI).
4. Derecho de defender el registro de la marca cuando éste sea objeto de demandas de nulidad, caducidad o cancelación (Artículos 192 bis, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 199 bis 1 y 199 bis 3 LPI).
5. Derecho de solicitar al Instituto el dictamen técnico que como requisito de procedibilidad se exige para el ejercicio de la acción penal en los delitos de reincidencia en la infracción de imitación de marca y de falsificación de marca en forma dolosa y con fin de especulación comercial (Artículos 225 en relación con el 223 fracciones I y II LPI).

3.4.6 Marcas no registrables conforme al régimen legal vigente. Aspectos generales.

La ley establece una serie de hipótesis, con base en las cuales se impide el registro a diversas denominaciones, diseños y formas. En opinión del Licenciado Mauricio Jalifess las causas que determinan que un signo no se susceptible de registro se pueden englobar conforme a los criterios siguientes:

- a. Por no ser distintivas;
- b. Por se descriptivas;

- c. Por tratarse de símbolos oficiales;
- d. Por inducir a error o confusión;
- e. Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa;
- f. Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos.

De conformidad a las diversas fracciones que contiene el artículo 90 de la ley que rige a la materia, cualquier denominación, figura, forma, letra, objeto, etcétera, que actualice alguno de los siguientes supuestos, no será registrable:

- a. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes (fracción I);
- b. Los nombres propios, técnicos o de uso común de los objetos que pretendan ampararse, lo mismo que las palabras que se hayan convertido en la designación genérica de los productos o servicios (fracción II);
- c. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y las que carezcan de originalidad, así como la forma usual de los productos o la impuesta por su naturaleza o función (fracción III);
- d. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas de los productos o servicios, así como las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de su producción (fracción IV);
- e. Las letras, los dígitos y los colores aislados (fracción V);

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

- f. La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables, lo mismo que el cambio caprichoso de su ortografía o la forma artificial de palabras no registrables (fracción VI);
- g. Las que sean reproducción o imitación de escudos, banderas o emblemas de países, estados, municipios o divisiones políticas, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales o no o de cualquier organización reconocida oficialmente, incluyéndose su designación verbal (fracción VII);
- h. Los signos oficiales de control y garantía o sus imitaciones, así como la reproducción o imitación de monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero (fracción VIII);
- i. La reproducción o imitación de condecoración, medallas u otros premios reconocidas oficialmente (fracción IX);
- j. Las denominaciones geográficas y los gentilicios que indiquen la procedencia de los productos o servicios, así como nombres y adjetivos que puedan originar confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (fracción X);
- k. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de productos, para amparar éstos (fracción XI);
- l. Los nombres, pseudónimos, firmas y retratos de personas, sin el consentimiento de las mismas o de sus parientes próximos (fracción XII);
- m. Los títulos de obras intelectuales protegidos por la legislación autoral (fracción XIII);

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

- n. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales engañosas acerca de la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios (fracción XIV);
- o. Las marcas que sean iguales o semejantes a una marca que se estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio (fracción XV);
- p. La marca que sea idéntica o semejante a otra ya registrada y vigente, o cuyo registro esté en trámite, para distinguir iguales o similares productos o servicios (fracción XVI);
- q. La marca que sea idéntica o semejante a un nombre comercial de una negociación cuyo giro sea similar a los productos o servicios que se pretendan amparar con la marca (fracción XVI).

El análisis de cada uno de los supuestos contemplados por el artículo en comento rebasa la intención del presente estudio, de tal forma que respecto a cada caso existen opiniones doctrinales, interpretación judicial y criterios administrativos que no pueden sintetizarse sin antes ser examinados cuidadosamente.

Por lo tanto, con el fin de brindar al lector un esquema general respecto a las prohibiciones para el registro de marcas es oportuno citar la opinión del autor Mauricio Jalife Daher 57 quien con relación al tema expresa que "las prohibiciones de todo registro de marca pueden agruparse en absolutas y relativas".

Las absolutas se refieren a la aptitud del signo en si; con los casos en los que la ley prohíbe su registro, bien por falta de capacidad distintiva en relación con el productos o servicio para el que se

solicita (en los casos de los signos genéricos, usuales o descriptivos), por constituir una indicación de procedencia no susceptible de apropiación como marca individual, o porque la marca es engañosa, ilícita o consiste en símbolos inapropiables.

Las prohibiciones relativas, en cambio, comprenden aquellos casos en los que el signo, aun siendo registrable, no está disponible por existir sobre el mismo derechos anteriores reconocidos a terceros. Estos derechos previos de terceros consisten bien en un derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el signo que se pretende adoptar como marca, o bien derivan de la protección que en la esfera civil se otorga al nombre o a los signos identificadores de la persona y a la propia imagen.

3.4.6.1 Marcas no registrables conforme al artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

.....

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

Esta prohibición de registro de marcas tiene sustento en la intención del legislador de proteger intereses privados y colectivos.

El signo distintivo que se encuadra en la hipótesis resulta no registrable por virtud de existir un derecho previo sobre éste reconocido oficialmente (registro) a favor de un tercero o bien, por

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

encontrarse pendiente el trámite de registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

En este sentido, el titular del registro merece protección para usar en forma exclusiva el signo y distinguir sus productos o servicios. En el caso del solicitante no hay un derecho reconocido respecto a la exclusividad de la marca, sin embargo, la solicitud en trámite constituye impedimento en razón del derecho de prelación que deriva de la fecha legal o de presentación (Artículo 121 párrafo 2º de la Ley de la Propiedad Industrial).

Por otra parte, el interés colectivo que con esta norma se pretende proteger consiste en asegurar que el público consumidor no cometerá un error por confundir marcas y conducido por el engaño o similitud, adquiere un producto o solicite un servicio que en realidad no sea el que deseaba.

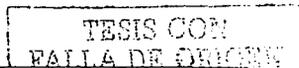
Los criterios para analizar y determinar la confusión entre marcas han evolucionado, partiendo de la simple apreciación de la estructura y coincidencia gramatical de los signos (en el caso de marcas nominativas) hasta el examen más profundo respecto a la utilidad, naturaleza, clientela e inclusive canales de comercialización en los que se ofertarán los productos o servicios a los que se aplicará la marca.

En opinión de Mauricio Jalife Daher s.s. el concepto de semejanza ha de ser apreciado en función de su aptitud para generar confusión. Este es el resultado que la ley trata de evitar y es, por tanto, una cuestión de grado, ya que se trata de aplicar un concepto jurídico indeterminado, valorando cada caso con arreglo a la sana crítica y al sentido común.

En ese mismo orden de ideas, Jorge Otamendi se manifiesta que "determinar la existencia de

58 Op. Cit. Pág. 166.

59 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Abellido-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 1995. Págs. 157 y 158.



confusión o la posibilidad de que ella se dé, es decir de confundibilidad, no siempre es tarea fácil; pues no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad".

Con motivo de lo anterior, habrá de analizarse caso por caso, cuidadosamente, las posibilidades de que la coexistencia de marcas semejantes generen confusión.

Los rubros más relevantes en la tarea de determinar las similitudes y diferencias entre marcas para finalmente establecer los casos en que la coexistencia de las mismas puede darse, se centra en los aspectos que a continuación se precisan, seguidos del criterio judicial o administrativo que los adopta y nos muestra su aplicabilidad:

a. Comparación de marcas atendiendo a su aspecto visual, fonético y conceptual.

MARCAS, REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE. La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparan los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares...". Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonéticas; b)

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

gráfica y c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujan representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconformidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos; ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Cofegados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, deben atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

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

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISION 1773/94. COMARICAL Y MANUFACTURERA, S.A. DE C.V.,
20 DE OCTUBRE DE 1994. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE GENARO DAVID
GÓNGORA PIMENTAL. SECRETARIO: JACINTO JUÁREZ ROSAS.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

AMPARO EN REVISIÓN 1963/94. THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND. 14 DE OCTUBRE DE 1994. MAYORIA DE VOTOS. PONENTE Y DISIDENTE: CARLOS ALFREDO SOTO VILLASEÑOR. SECRETARIA: SILVIA ELIZABETH MORALES QUEZADA.

Octava Época.

Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Tomo: XV-I, Febrero de 1995.

Tesis: 1.3º.A.581A.

Página: 207.

b. Comparación de marcas en función de los productos o servicios que distinguen.

PROPIEDAD INDUSTRIAL, ARTICULO 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY. La clasificación que se contiene en este dispositivo legal no puede servir de base para establecer la semejanza o diferencia entre los productos de sus distintas clases, ya que éstas solo se hicieron con el fin de facilitar la tramitación del registro de las marcas, pero no para establecer la diferenciación estricta de los productos clasificados.

REVISION FISCAL 1830/1987. CALIFORNIA PACKAGING CORPORATION. RESUELTA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1959. POR UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. AUSENTE EL SR. MTRO. CARREÑO. PONENTE EL SR. MTRO. RIVERA P.C. SECRETARIO: LICENCIADO GENARO MARTINEZ MORENO. PRECEDENTE, TOCA 1110/1957. 2º. BOLETÍN .p. 559.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Otros precedentes relacionados:

Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: 5ª, t. LXXII; p. 68. HUERTA RAFAEL DE LA. 7 de abril de 1942. 4 Votos.

Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: 5ª, t. LXXIV; p.2048.

Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: 6ª, Vol. LI; p. 64.

Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: 6ª, Vol. XXXIX; P. 63.

c. Comparación de marcas atendiendo a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

MARCAS, USO ILEGAL DE. Si las autoridades responsables se limitaron únicamente a afirmar que una marca era distinta de otra, sin expresar los motivos por los cuales lo consideraron en esa forma, y dedujeron que consideran que no hay uso ilegal de la segunda por el hecho de agregar otra palabra al nombre que compone a la primera, tal consideración resulta ilógica, toda vez que el público consumidor puede estimar que se trata de un nuevo producto que proviene de la misma casa que ha acreditado su marca, como sucede en el caso en que se usan dos marcas registradas, que pueden dar lugar a suponer que dos fábricas de

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

determinados objetos se han unido para lanzar al mercado un producto mejor que los anteriores.

PRECEDENTE:

AMPARO EN REVISIÓN 253/58. HELZER Y COMPAÑÍA, S.A. 27 DE OCTUBRE DE 1958. 5 VOTOS. PONENTE: JOSE RIVERA PEREZ CAMPOS.

INSTANCIA: SEGUNDA SALA; FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ÉPOCA: 6; VOL. XVI; P.63.

MARCAS, CONFUSIÓN DE. Si una palabra es de aquellas que denotan la procedencia en la composición o elaboración de un artículo, no constituye la parte esencial de la marca, ni puede por lo tanto hablarse de invasión o confusión de marcas cuando en dos o más de ellas se contengan ese tipo palabras, puesto que lo que distingue a tales marcas lo es la desinencia o terminación con que se adicionan las mismas. En un caso en que se utilice la palabra "matón", no acontece la circunstancia apuntada, puesto que es una palabra que no satisface las condiciones anotadas, por lo que el anteponerle la sílaba "Phar" a la anterioridad "maton" no es suficiente para que fonética y visualmente no se preste a confusión entre el público consumidor, ya que el prefijo indicado no puede considerarse como eficaz diferenciador de dos marcas que ampararían similares productos en la clase 6 de la clasificación oficial.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

PRECEDENTE:

AMPARO EN REVISIÓN RA-199/71. PHARMATON, S.A. 14 DE JULIO DE 1971. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JESÚS ORTEGA CALDERON. INSTANCIA: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO; FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ÉPOCA: 7ª. VOL. 31; PARTE SEXTA; P. 41.

- d. Comparación de marcas en función del público al que se dirigen los productos y servicios.

MARCAS, REGISTRO DE LAS. La negativa a registrar un producto químico de marca "Pirad ión", que la responsable apoya en el hecho de que dicha marca puede confundirse con otra de nombre "Piramidón", es correcta, puesto que aun cuando sea cierto que para un técnico en materia química no pueden confundirse los vocablos "Piramidón" y "Pirad ión", indudablemente para los no especializados en la materia, puede existir motivo de equivocación que traería consecuencias graves para el interés público que se trata de proteger con la negativa antes expresada.

PRECEDENTES:

AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 2378/53. JOSE POLAK, S.A. 16 DE AGOSTO DE 1954. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. PONENTE: ALFONSO FRANCISCO RAMÍREZ. R-336; INSTANCIA: SEGUNDA SALA; FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ÉPOCA 5ª. T. CXXI; P. 1490.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

e. Comparación de marcas en razón de los lugares en que se expenden y proporcionan.

MARCAS, CONFUSIÓN DE LAS. No es verdad que un fabricante de jabones pretenda aprovechar el prestigio de un fabricante de ropa con el uso de una marca designada con la misma palabra porque en los establecimientos donde se vende al público, éste puede, por error, adquirir jabones en la creencia de que son producidos por el fabricante de ropa, pues la marca no induce a error si se trata de artículos totalmente diversos como lo son los que pueden incluirse dentro de los genéricos de ropa, perfumería y abarrotes. En consecuencia, el artículo 7º fracción IX de la Ley de Marcas de 1928 que prohibía el registro de una marca que ostensiblemente pudiera inducir al público a error sobre la procedencia de tales artículos que ampara no fue violado.

PRECEDENTE:

AMPARO EN REVISIÓN 1832/1956. CLUETT PEABODY AND CP. IC. RESUELTO EL 4 DE ENERO DE 1957, PONENTE EL SR. MTRO. MENDOZA GÓNZALES, SRIO. JULIO VIDEGARAY, POR UNANIMIDAD DE 5 VOTOS. EN IGUAL SENTIDO SE RESOLVIERON LOS TOCAS 9486/1943, FALLADO EL 18 DE FEBRERO DE 1944, Y EL 374/1956, RESUELTO EL 8 DE OCTUBRE DE 1956. 2ª SALA. BOLETÍN 1957. P. 86.

En ocasión de los comentarios asentados en el apartado anterior y relativos al examen de fondo, se mencionó que el interesado en la obtención de un registro de marca puede informarse de los criterios que en la actualidad emplea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para analizar los signos distintivos, a través de su sitio en la Internet. En ese sentido y con la intención de brindar al lector un más claro panorama de la actividad de este organismo en cuanto al estudio de la confusión

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

de marcas y con fundamento en dichos criterios diremos que al efecto ha adoptado los siguientes lineamientos básicos:

1. La prohibición contenida en el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial se refiere al caso de que al estudiarse la solicitud se encuentre que ya existe un derecho de exclusividad otorgado, o un derecho de preferencia determinado por una marca registrada o en trámite, que verían su derecho o su expectativa de derecho afectados, en el caso de otorgarse el nuevo registro.
2. Son dos los supuestos que impiden el otorgamiento de un registro con fundamento en el dispositivo mencionado: a) que exista una marca registrada y vigente; b) que exista una solicitud de marca que ingresó primero.
3. La prohibición señalada opera cuando el signo propuesto a registrar no es genérico, ni descriptivo, ni engañoso, ni ilegal; pero no está disponible, ya que sobre el mismo existen derechos anteriores de terceros.
4. El estudio del signo propuesto a registro debe hacerse de la siguiente manera:
 - a) Cuando se trate de marcas idénticas se hará una comparación de los productos o servicios; b) Cuando se trate de marcas semejantes en grado de confusión primero se realizará la comparación entre los dos signos distintivos desde el punto de vista ideológico, gráfico y semántico y posteriormente se llevará a cabo la comparación de los productos o servicios que las marcas en estudio amparen; c) En función de cada caso dependerá a qué aspecto se dará mayor preponderancia, si al fonético, ideológico o visual, así como a la posibilidad de afectación al público consumidor y al titular del registro previamente registrado; d) Es importante atender a los antecedentes que aparecen en el estudio fonético; ello significa que si existen varias marcas que estén conteniendo una palabra en común se puede otorgar el registro a alguna otra que pretenda utilizar esa palabra acompañada de otra que le

TRABAJE CON
FALLA DE ORIGEN

imprima distintividad (ejemplo. ALDO CONTI, CARLA CONTI, BRUNO CONTI, etcétera); e) Se pueden citar marcas entre sí cuando los productos o servicios que se pretendan amparar guarden relación, aun cuando estén en clases distintas; y f) En el caso de marcas tridimensionales se citará anterioridad cuando la forma sea idéntica o semejante en grado de confusión, independientemente de que manejen colores o tamaños distintos.

Finalmente, conviene destacar que con el objeto de averiguar la disponibilidad del signo distintivo propuesto a registro el examinador del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a cargo de la solicitud correspondiente, consulta el banco de datos del Instituto y practica un examen de novedad (llamado así en consideración al criterio doctrinal que se refiere a la novedad o disponibilidad del signo por virtud de no existir otro idéntico o semejante en grado de confusión aplicado los mismos o similares productos o servicios).

La consulta al banco de datos del Instituto consiste en practicar con ayuda del sistema informático una búsqueda fonética del signo propuesto a registro construyéndose en primer término a la comparación con los registros y expedientes en trámite comprendidos en la misma clase y posteriormente, se efectúa la comparación con los registros y expedientes comprendidos en todas las clases. Esto último se debe a lo que anteriormente mencionamos como una de las excepciones a las reglas de la especialidad, es decir, el examinador deberá cerciorarse de que el signo propuesto a registro aplicado a determinados productos o servicios no sea idéntico o semejantes a otro (registro o expediente en trámite) que proteja productos o servicios similares que estén comprendidos en cualquier otra clase; pero que por su naturaleza o utilidad pudieran generar confusión.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

3.4.6.2 Confusión de Marcas.

En el apartado que precede se mencionaron algunas reglas básicas para determinar las posibilidades de confusión entre marcas y en su caso, para resolver sobre su coexistencia. En esta ocasión, se expondrá sintetizadamente el concepto de confusión desde sus diferentes perspectivas, teniendo como base los criterios vertidos por Jorge Otamendi en su obra Derecho de Marcas.

Sin embargo, antes de abordar el tema de la confusión a partir de sus distintas variantes resulta indispensable precisar el concepto.

Carlos Viñamata Paschkes⁶¹ consideró, en razón del análisis de infracciones administrativas y competencia desleal, la definición que sobre el vocablo "confusión" proporciona el *Diccionario de la Real Lengua Española*: "confusión significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la aceptación de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño, la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre".

Conforme a los comentarios que respecto a este concepto aporta dicho autor, podemos inferir que en materia de propiedad industrial, la confusión será el resultado de la conducta del comerciante o fabricante que esté encaminada a equivocar o engañar al público haciéndole suponer que los productos o servicios que adquiere se fabrican, se venden o se prestan bajo las normas, licencia o autorización de un tercero.

En definitiva podemos advertir que el concepto de confusión se traduce, en términos generales en la falta de claridad, y en el ámbito comercial implica el adquirir una cosa por otra, como consecuencia de una errónea creencia sobre la fabricación u origen de los productos o servicios.

60. V. Intra.

61 VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. La Propiedad intelectual. Editorial Trillas, México, 1998. Pag. 204.

3.4.6.2.1 Confusión visual.

Es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación. Esta calificación obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo.

La confusión visual puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o envases y de combinaciones de colores.

Durante el examen de semejanza entre signos distintivos, la confusión debe apreciarse en razón de la percepción que de estos se tenga a primer golpe de vista, es decir, sin afectar un análisis profundo, pues es de suponerse que el público consumidor no realiza un estudio minucioso de las marcas que ostentan los productos de su preferencia.

El criterio anterior encuentra sustento en los diversos que en el mismo sentido ha manifestado el Poder Judicial Federal, uno de ellos es el siguiente:

MARCAS. Es obvio que cuando se trata de establecer si una marca es imitación de otra, es suficiente el examen visual comparativo de las misma, sin necesidad de ocurrir a reglas científicas o artísticas, ya que el objeto de prohibir las imitaciones, es que no se confundan las marcas fácilmente, a la simple vista.

T. LV, P. 440, AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 72/36, FERNÁNDEZ VICENTE, 18 DE ENERO DE 1938. UNANIMIDAD DE 5 VOTOS.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Con lo expuesto queda demostrado que en la práctica la confusión visual es un factor que habrá de considerarse para efectos de negar u otorgar un registro de marca.

3.4.6.2.2 Confusión auditiva.

Se presenta cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. Esta puede ser la correcta o deformada; lo importante es establecer cuál es la dicción que una parte considerable del público efectúa de la palabra en cuestión.

Puede ocurrir que a una palabra determinada, de un idioma extranjero, se le atribuyan dos pronunciaciiones, la que le daría quien conoce el idioma y la que le daría el que no lo conoce. Ante estos casos, resulta obvio que no hay una regla para decidir respecto a las posibilidades de confusión, por lo que el juzgador puede auxiliarse en su decisión basándose en la publicidad que se haya efectuado de la marca, del grado de notoriedad que tenga la misma o de la forma en que esté escrita.

En ocasión del análisis sobre el contraste de marcas atendiendo a su aspecto fonético, Mauricio Jalife Dahérez expone un ejemplo que resulta óptimo en el presente caso, relativo a las marcas que presentan similitud en cuanto a su percepción auditiva y que a saber es: "si se intenta determinar la procedencia del registro de la marca "LEAL", que precisamente distingue ese producto, es evidente que, en este caso, la confusión puede fácilmente presentarse, atendiendo a esa primera impresión que la marca produce en la mente del potencial consumidor".

62 JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Editorial Sista, México 1998, Pág 59.

TRABAJO CON
FALLA DE ORIGEN

3.4.6.2.3 Confusión ideológica.

Es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Consiste en la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.

El contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna. Esto porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable.

Ejemplo:

Marca Registrada CUESTION DE ESCRUPULOS vs. signo propuesto a registro CUESTION DE PRINCIPIOS. En este caso el registro para el segundo se negaría en razón de la posibilidad de confusión en su aspecto ideológico.

Ahora bien, es los "Criterios de Examen" que publica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de su sitio en la Internet (www.impi.qob.mx), encontramos un ejemplo en el que por virtud de un distinto elemento ideológico podría concederse el registro: marca MANGO vs. marca TANGO.

3.4.6.2.4 Confusión directa e indirecta.

Esta clasificación corresponde al criterio del autor Jorge Otamendis, quien opina que la confusión tiene dos variantes:

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1. La confusión directa.- Aquella que propicia que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro; y
2. La confusión indirecta.- Aquella que también engaña al consumidor pues provoca que el comprador crea que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a un alineo de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabrico.

Conviene acotar que en opinión del suscrito la confusión directa y la indirecta se refieren no a la naturaleza u origen de la confusión en sí misma, sino al resultado que propician las marcas registradas que coexisten a pesar de sus estrechas semejanzas, es decir, a los efectos adversos de marcas confundibles en intereses colectivos (consumidores) y privados (al titular de un registro marcario adquirido con anterioridad a aquel que suscita la confusión). Situación que en todo caso pretende evitar la disposición contenida en el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial y que genera la necesidad de evaluar las posibilidades de confusión en sus diversos aspectos sean estos de carácter visual (gramatical o gráfico), auditivo (que responde a la composición fonética) y/o ideológica (que se refiere a una representación mental).

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPITULO CUARTO.

4. Acuerdos de Coexistencia o Cartas Consentimiento.

Antes de examinar la naturaleza y alcance de los acuerdos de coexistencia o cartas de consentimiento conviene considerar lo siguiente:

La Ley de la Propiedad Industrial, ordenamiento regulador de las marcas y otros derechos intelectuales de aplicación industrial y comercial, al igual que toda la normatividad integrante del sistema jurídico nacional, tiene como fin primordial el establecer y mantener el orden público.

Específicamente, las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento se dirigen a la protección y reconocimiento a favor de particulares de privilegios exclusivos, que se traducen en la facultad de usar y explotar con exclusión de los demás un bien inmaterial.

Asimismo, la regulación jurídica en materia de propiedad industrial tiene por objeto el proteger los intereses colectivos que en el caso de las marcas son los relativos al público consumidor.

La autoridad encargada de la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo que está obligado a sujetar su actuación a los lineamientos establecidos por la normatividad jurídica, es decir, su actividad debe constreñirse al ejercicio de las atribuciones que expresa y legalmente le han conferido, lo que implica el respeto irrestricto al principio de legalidad.

En razón de que los acuerdos de coexistencia o cartas de consentimiento se originan en el transcurso de un procedimiento de registro de marca en el que participan el Instituto Mexicano de la

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Propiedad Industrial como autoridad y el particular (persona física o moral) que pretende el reconocimiento y protección estatal para usar y explotar de manera exclusiva un signo distintivo: los puntos anteriormente descritos cobran importancia, tal y como se observará en adelante.

4.1. Concepto.

Como se menciona, la celebración de acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento surge durante la sustanciación del procedimiento de registro de una marca.

El procedimiento implica desde la perspectiva de la autoridad (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) la realización de un examen de forma y uno de fondo a la solicitud presentada por el particular. En la práctica del examen de fondo el Instituto está obligado a verificar que la marca propuesta no actualice ninguno de los supuestos prohibitivos de registro preceptuados en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Concretándose al estudio de la fracción XVI de dicho numeral, tenemos que la misma sirve de fundamento a la autoridad para notificar al solicitante un impedimento para otorgar el registro a la marca propuesta, por existir la posibilidad de afectación a derechos anteriores de terceros, sea por virtud de haberse otorgado un registro o por encontrarse en trámite una solicitud de marca cuya identidad o semejanza con la propuesta implica riesgo de confusión.

La notificación de este impedimento al particular o solicitante se realiza por escrito a través de un oficio de "cita de anterioridad", su denominación obedece a que al registro o solicitud de marca que constituye obstáculo se le conoce en el ámbito profesional como "anterioridad".

TRAMO CON
FALLA DE ORIGEN

El Instituto mediante el oficio, motivando y fundamentando su emisión, informa al solicitante de la existencia de anterioridad y le da la oportunidad de manifestar al respecto lo que a su derecho convenga.

Con el objeto de ejemplificar lo puntualizado en párrafos anteriores, a continuación se transcribe el contenido de un oficio de anterioridad:

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
Dirección Divisonal de Marcas.
Subdirección Divisonal de Examen de Signos Distintivos.
Coordinación Departamental de Marcas.

Expediente: (número)
(de marca)

ASUNTO: Se cita (n) anterioridad (es).

México, D. F., a ___ de _____ de ____.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE.
(nombre del solicitante o de su representante legal)
(domicilio indicado para oír y recibir notificaciones)

SIGNO DISTINTIVO:
CLASE:

En respuesta a su solicitud recibida en este Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de (fecha), con fundamento en los artículos 122 y 12 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, se le comunica que como resultado del examen de fondo se encontró como anterioridad:

Registro (s) de Marca (s): (número de registro y denominación)
Expediente (s): (número y denominación)

Lo anterior con fundamento en el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para que manifieste lo que a su derecho convenga y efectúe el pago de la tarifa que por trámites y servicios se debe cubrir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se le concede un plazo que vencerá el _____, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término se tendrá por abandonada su solicitud.

El suscrito firma el presente oficio con fundamento en los artículos 6 fracciones III y IV y 7 bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial; 4 y 13 fracción II del Reglamento de este Organismo; 1 y 6, incisos b) y e) del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, DIRECTORES Divisonales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisonales,

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Coordinadores departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y 17 fracción II del Estatuto Orgánico de este Instituto, Ordenamientos Legales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, el 14, 15 y 27 de diciembre de 1999, respectivamente.

ATENTAMENTE

COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE MARCAS.

LIC. _____

Una vez entregado el oficio al solicitante, este tiene la oportunidad de analizar si en el caso es aplicable el supuesto prohibitivo que preceptúa la fracción XVI del artículo 90 de la ley que rige la materia y evaluar las posibilidades de confusión entre su marca y la citada como anterioridad.

A efecto de practicar el análisis y evaluación que se comentan, es común que el interesado aplique las reglas para determinar las semejanzas entre marcas que se explicaron en apartados anteriores y que a saber son:

- a. Apreciación de las marcas en su conjunto;
- b. Comparación de las marcas apreciando sus semejanzas y no sus diferencias, atendiendo a su aspecto visual, fonético y conceptual; y
- c. Contraste de marcas en función de los productos o servicios que distinguen, del público al que se dirigen y de los lugares en que éstos se expenden y/o proporcionan.

Cuando del análisis se desprende que las marcas son semejantes, pero aplicables a productos o servicios que no guardan relación y que se destinan a canales de comercialización diversos, surge entonces la posibilidad para el solicitante de negociar con el titular de la anterioridad un "acuerdo de coexistencia" o "carta consentimiento".

La negociación de un acuerdo de coexistencia o carta consentimiento se sustenta en el hecho de que las marcas aun cuando sean semejantes o inclusive idénticas, se aplican a productos o

servicios diversos y que por su naturaleza o aplicación están dirigidos a distintos ámbitos comerciales. Por ende, la coexistencia de signos distintivos idénticos o semejantes no afectará los intereses o derechos exclusivos del titular de la anterioridad ni los del público consumidor.

Cabe destacar que comúnmente la cita de anterioridad se refiere a marcas ubicadas dentro de la misma clase que la señalada en la solicitud que enfrenta el impedimento; sin embargo, es factible que la autoridad considere también signos distintivos ubicados en clase diversa y que comprendan productos o servicios entre los que se estime que existe alguna relación. En estos casos es necesario evaluar con mayor atención la naturaleza y utilidad de los productos o servicios amparados por cada una de las marcas a fin de determinar la viabilidad en la negociación de un acuerdo de coexistencia.

Finalmente podemos definir a los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento como el *"Acuerdo de voluntades que se celebra entre el titular de una anterioridad y el solicitante de un registro de marca, cuyo objeto es que el titular manifieste por escrito su consentimiento para que el solicitante supere el impedimento legal estatuido por la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial y en consecuencia, obtenga el registro para su signo distintivo"*.

4.2. Naturaleza Jurídica.

Primeramente conviene apuntar que los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento constituyen una figura atípica en razón de que no están formal y particularmente reguladas. De tal modo que, de la facultad de las partes para negociar libremente los términos y condiciones en que se otorgará el consentimiento, se colige que la naturaleza de estos habrá de determinarse caso por caso.

TRABAJA CON
FALLA DE ORIGEN

Con la intención de facilitar su estudio en el presente apartado se plantea algunos lineamientos, partiendo de la idea de que los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento son un contrato *sui generis* en atención a los siguientes puntos:

1. Su celebración no se sujeta a formalidades legales específicas por no estar expresamente estructurados o reconocidos por algún ordenamiento jurídico.
2. En ocasiones son pactos destinados a producir derechos y obligaciones para ambas partes; sin embargo, en algunos constituir contratos unilaterales.
3. El objetivo y fin que persiguen merece consideración especial, sobretudo al evaluar el alcance de la aceptación del contrato por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
4. Por el impacto que desde una perspectiva estrictamente jurídica tiene su aceptación por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

A fin de analizar jurídicamente la naturaleza de estos acuerdos es indispensable la aplicación de la legislación común, pues como se indicó en líneas precedentes, su celebración no se sujeta a una regulación propia.

a) Contrato Bilateral.

Es posible afirmar que en ocasiones los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento constituyen contratos bilaterales cuando entre las partes se generan derechos y obligaciones recíprocas.

TEXTO CON
FALLA DE ORIGEN

Lo anterior se infiere de la disposición común a gran número de documentos en los que consta además de la voluntad del titular de la anterioridad para permitir el registro de la marca del solicitante que enfrenta el impedimento, la imposición para el último de no utilizar el signo distintivo para identificar determinados productos o servicios.

Se dice que los derechos y obligaciones entre las partes son recíprocas porque cuando el titular permite el registro asume la responsabilidad de cumplir con una obligación de no hacer, lo que significa que su manifestación de consentimiento limita el derecho de accionar en contra del solicitante que en el mejor de los casos obtenga el registro y oferte en el mercado nacional productos o servicios identificados con su signo distintivo.

Otro valioso ejemplo que ilustra el carácter bilateral de los acuerdos de coexistencia lo encontramos en los casos que el titular u otorgante condiciona su consentimiento a una contraprestación pecuniaria.

b) Contrato Unilateral.

No obstante lo expuesto, la carta consentimiento se erige como un contrato unilateral en los asuntos en los que el titular simplemente accede a manifestar por escrito su autorización para que el solicitante adquiera el registro de la marca sujeta a trámite sin exigir a cambio prestación alguna o bien, sin restringir la utilización del signo a determinados productos o servicios.

Este tipo de documentos es común que se otorgue entre empresas que guardan una estrecha relación, como son la matriz y sus subsidiarias. En estas condiciones el uso de los signos distintivos por una u otras no afectan los derechos de la titular del registro porque comparten el prestigio que la

TRABAJO CON
FALLA DE ORIGEN

marca registrada haya adquirido y los beneficios que su explotación reporta generan provecho para ambas.

c) Contrato gratuito u oneroso.

En razón de lo mencionado en párrafos anteriores, la gratuidad y/o gravamen en los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento dependen de la postura que adopte el titular de la marca citada como anterioridad.

De tal forma que se está ante un contrato gratuito cuando el otorgante expresa su voluntad para que el solicitante obtenga sin exigir a cambio alguna prestación, es decir, son aquellos de las que emanan provechos únicamente para el solicitante que enfrenta el impedimento legal y que consiste en la continuación del procedimiento administrativo de registro y la posibilidad de obtener el título correspondiente.

En contraste, los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento constituyen contratos onerosos cuando las partes acuerdan que el solicitante pague al otorgante una cantidad de dinero a cambio de la manifestación por escrito o bien, cuando el titular condiciona su consentimiento a la restricción en el uso de la marca del solicitante para aplicarse sólo a determinados productos.

Conviene señalar que se generan provechos y gravámenes recíprocos en las cartas consentimiento de tipo oneroso cuando se pacta una contraprestación pecuniaria; sin embargo, merece especial atención al carácter particular de estos acuerdos en los asuntos en los que se impone la restricción en el uso, pues no es posible asumir que esta obligación para el solicitante signifique algún provecho para el titular de una marca registrada si se considera que este ya goza de la facultad para usarla y explotarla en exclusiva.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

d) Contrato comutativo.

Esta característica es aplicable en todos los casos, pues desde el momento en que el otorgante autoriza por escrito el registro de la marca sujeta a trámite, el solicitante sabe el provecho que el consentimiento genera a su favor y que consiste en la continuación del procedimiento correspondiente.

También es apreciable la calidad comutativa en los asuntos en los que se pacta como contraprestación a cargo del solicitante el pago de una suma de dinero, toda vez que desde la celebración del contrato las partes conocen en forma cierta las prestaciones que recíprocamente se deben, es decir, aprecian inmediatamente el beneficio que la celebración del acto habrá de reportarles.

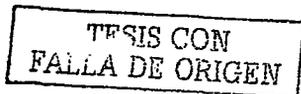
A pesar de lo anterior conviene apuntar que el beneficio que significa el registro para la marca sujeta a trámite es de carácter aleatoria, pues el hecho de que el titular de la anterioridad conceda su autorización no constituye garantía de que el Instituto resolverá favorablemente.

4.3. Elementos del Contrato.

Del estudio a los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento encontramos que los mismos se constituyen con los siguientes elementos:

1. De existencia: Consentimiento y objeto.

A. Consentimiento.



Entendido Como el primer elemento de existencia que consiste en la manifestación de la voluntad para obligarse.

Desde la postura del titular de la anterioridad, sólo es admisible como forma de exteriorización la expresa y por escrito; mientras que desde la perspectiva del solicitante comúnmente basta con la manifestación verbal en los asuntos en los que se pacta una prestación pecuniaria y se entiende como consentimiento tácito o por medios inequívoco, el hecho de que exhiba ante el Instituto la carta consentimiento que le obliga a restringir el uso de su signo distintivo para identificar determinados productos o servicios.

B. El Objeto.

De modo general y en uso de los criterios doctrinales para analizar pormenorizadamente los elementos de los contratos, encontramos que el objeto directo e inmediato reside en la creación o transmisión de obligaciones y derechos; y el objeto indirecto o mediato consiste en la prestación de una cosa o hecho.

De la aplicación de estos conceptos al análisis de los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento, puede apreciarse que efectivamente con su celebración surgen derechos y obligaciones para las partes (objeto directo) y el objeto indirecto se constituye por un hecho, que por su trascendencia merece mayor detalle.

Se dice que el objeto indirecto de éstos acuerdos radica en un hecho, porque el titular que manifiesta su consentimiento no asume la responsabilidad de prestar una cosa sino la de realizar una conducta que según la perspectiva que se adopte, puede ser de carácter positivo o negativo.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Es de carácter positivo en tanto el titular de la anterioridad se obliga durante la negociación a la autorización por escrito para que el solicitante tenga oportunidad de que el procedimiento persista y en el mejor de los casos, obtenga el requisito para su marca.

En cambio, puede entenderse como un hecho negativo la conducta de "no hacer" que el titular de la anterioridad habrá de asumir en cuanto queda imposibilitado para accionar jurídicamente en contra del registro otorgado con base en el consentimiento que hubiere manifestado.

La legislación común preceptúa que el hecho-objeto de los contratos debe reunir dos características: ser posible y lícito, es decir, se refiere a la aptitud natural y jurídica para su realización.

Del empleo de estas condiciones al análisis de los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento resulta que la autorización que el titular de la anterioridad otorgue es naturalmente posible, ya que goza del reconocimiento estatal para decidir respecto al uso y explotación del signo distintivo que le pertenece en exclusiva; y es jurídicamente viable porque no existe disposición que expresamente lo prohíba.

A pesar de lo descrito, es oportuno considerar que la aceptación por el Instituto de estos actos y la consecuente concesión de registro para marcas que en el curso del procedimiento enfrentaron una o varias anterioridades no tiene un fundamento legal, aunque existe la presunción de que dicha aceptación se origina por virtud de la facultad para practicar el examen de fondo.

2. De validez: *Capacidad; ausencia de vicios en el consentimiento; fin o motivo lícito y forma.*

A. *Capacidad.*

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

En general este elemento se refiere a la aptitud reconocida por la ley en una persona para celebrar por sí misma un contrato. En ese sentido, resulta obvio que en los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento no cabe la posibilidad de que se celebren cuando una o ambas partes no cumplen con estas exigencias.

En estos casos resulta ampliamente aplicable el criterio de "legitimación para contratar" que consiste en una aptitud reconocida por la ley en una determinada persona para que pueda ser parte de un contrato determinado.

En ese sentido y a pesar de la falta de regulación específica para la celebración de estos actos, encontramos que sólo pueden efectuarse entre aquellos que reúnen las calidades de titular del signo o signos citados como anterioridad y del solicitante que enfrenta el impedimento legal y en su caso, entre los representantes legales de cada uno de ellos.

B. Ausencia de vicios en el consentimiento.

El contrato puede ser deficiente aún cuando exista el consentimiento, en tanto concorra algún vicio que afecte a la inteligencia (error o dolo), a la voluntad (violencia) o bien a ambas facultades (lesión).

Sin descartar la posibilidad de que en la expresión del consentimiento concorra algún tipo de vicio, debe tenerse en mente que la celebración de los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento exige de uno y otro contratante el análisis previo a los signos distintivos en disputa y a las condiciones u obligaciones que se pacten a fin de otorgarse la autorización que permita al solicitante continuar el procedimiento y en su caso, obtener el registro.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Por lo tanto, cabe afirmar que el titular de la anterioridad no tendrá la disponibilidad de otorgar su consentimiento a un tercero si dada la ocasión existe oportunidad de que el último se beneficie del prestigio o reconocimiento adquirido por las marcas propiedad del titular.

C. Fin o motivo lícito.

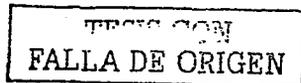
La causa que origina el acuerdo entre las partes consiste en que el solicitante de un registro de marca que enfrenta a una anterioridad sustentada en la fracción XVI del numeral 90 del ordenamiento multicitado, supere el obstáculo que implica el signo distintivo registrado o el sujeto a trámite con fecha legal anterior.

En ese sentido, el fin es factible jurídicamente siempre que del análisis a los signos en disputa resulte que no existe la posibilidad de ocasionar confusión al público consumidor.

Cabe mencionar que la viabilidad para celebrar estos acuerdos cuando las marcas que se enfrentan son en un alto grado semejantes e inclusive idénticas, descansa en la naturaleza y utilidad de los productos o servicios a los que se aplican los signos distintivos de interés, así como los lugares en que se expendrán o proporcionaran. De tal forma que, puede inferirse que el fin de los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento es lícito cuando queda descartado el riesgo de confusión.

D. Forma.

Como se explico anteriormente es imprescindible que el consentimiento del titular de la anterioridad se exprese por escrito, mientras que la voluntad del solicitante respecto a la obligación de restringir el uso de su marca a productos o servicios determinados queda acreditada con la exhibición del documento correspondiente ante el Instituto.



Cabe destacar que los documentos en los que consta la autorización del titular y que se presentan ante el Instituto no incluyen ordinariamente la prestación pecuniaria a que se hubiere obligado el solicitante.

Los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento requieren para su presentación — según se observa en la práctica — que se declare el nombre, domicilio y titularidad de la marca que constituye anterioridad y que los firme el titular de la marca o su representante legal.

Finalmente, para que opere el reconocimiento de la personalidad del firmante es necesario cumplir con los requisitos que resulten aplicables, dispuesto por el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial.

3. Personales: Titular de la anterioridad y solicitante cuyo signo distintivo enfrenta el impedimento legal (Artículo 90 fracción XVI, LPI).

Por virtud de los señalamientos previos una explicación respecto a los elementos personales que concurren en la celebración de éstos acuerdos resultaría redundante.

4.4 Aceptación y efectos de los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento.

La aceptación de un acuerdo de coexistencia o carta consentimiento supone el reconocimiento que hace el Instituto sobre su eficacia o idoneidad para que el signo distintivo sujeto a trámite supere el impedimento que se apreció durante la práctica del examen de fondo; dicho reconocimiento es observable a partir del otorgamiento del registro.

En ese sentido, la aceptación de este tipo de contratos implica la generación de efectos positivos para el solicitante que se traducen en la obtención del registro para su marca y subsecuentemente, la exclusividad en el uso y demás facultades que se originan por virtud del título (registro).

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Resulta entonces interesante discutir el fundamento legal que sirve al Instituto para aceptar estos contratos, pues como puede advertirse la regulación del procedimiento de registro para marcas no contempla ninguna disposición que alude a éstos ni a la facultad u obligación del Instituto para estudiarlos y en su caso admitirlos como la vía idónea para acreditar que no existe riesgo de confusión y en consecuencia, concluir que es inaplicable la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior, obedece a un apostura estrictamente jurídica que contempla la necesidad de que todo acto de autoridad debe encontrar sustento en una norma. De esta manera encontramos que este principio normativo cobra relevancia, toda vez que la actuación del Instituto tiene efectos trascendentales que no sólo impactan a los particulares involucrados sino a todo el grupo social (consumidores).

Es cierto que la tendencia hacia la apertura comercial exige un sistema normativo ágil y eficaz que no contempla procedimientos administrativos engorrosos e inclusive innecesarios que de instaurarse propiciarían la falta de intereses de inversionistas y que en todo caso, igual perjudicarían a todo el sector social en el aspecto económico.

Sin embargo, se advierte que la aceptación de los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento sin un debido análisis puede revelar la inclinación favorecedora del Instituto hacia intereses particulares que implicaría el desplazamiento de los colectivos a un segundo término, siendo que la intención de todo orden jurídico es precisamente la procuración del bien común.

A pesar de lo anterior, es indiscutible negar que los acuerdos de coexistencia o cartas consentimiento son de utilidad para la satisfacción de intereses individuales y también benéficos para la sociedad que a consecuencia de su celebración y aceptación por el Instituto gozará de la oferta de productos y servicios provenientes de diversas entidades productivas.

La intención de lo expuesto es propiciar el debate, análisis y por supuesto, el mejoramiento del sistema normativo con la finalidad de que este se adapte a las necesidades que el crecimiento de nuestra sociedad exige.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CONCLUSIONES

Por virtud de la realización del presente estudio resultan de interés las siguientes conclusiones:

1. La importancia de la protección jurídica a la propiedad intelectual es evidente, en razón de que el motor del crecimiento de la sociedad humana se funda en la materialización de ideas; basta un ejemplo sencillo y observar nuestro entorno para comprobar que en la existencia de cada herramienta u objeto se encuentra plasmada la creatividad de un hombre o de una mujer.
2. El sistema normativo de la propiedad intelectual regula y protege derechos de particulares que por el ejercicio de su actividad creativa o inventiva merecen un reconocimiento especial que les reporte provechos; sin embargo, como en todo orden jurídico su objetivo primordial reside en la tarea de resguardar los intereses de la colectividad.
3. En el ámbito específico del derecho marcario advertimos que su aplicación propicia el incremento de las actividades industriales y mercantil en el esquema económico nacional. Toda vez que facilita la penetración de entidades productivas en el mercado y consecuentemente, la oferta de productos y servicios provenientes de fuentes diversas.
4. Con relación al procedimiento de registro para marcas observamos la importancia de efectuar un examen de fondo minucioso con arreglo a las disposiciones legales aplicables y con apoyo en los criterios sostenidos por el Poder Judicial de la Federación a fin de determinar las posibilidades de que signos distintivos idénticos o semejantes generen confusión al público consumidor.
5. Respecto a la prohibición de registro de marcas que puedan ocasionar confusión al público consumidor, encontramos que la misma evidencia, principalmente, la protección jurídica a los intereses de la sociedad y subsecuentemente, la salvaguarda a los intereses del particular que sea titular de una expectativa de derecho de fecha legal anterior a la recién propuesta a registro o bien, de un registro de marca.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

6. En virtud de los criterios doctrinales, judiciales y administrativos considerados en esta investigación percibimos que la aplicación de las reglas para determinar la confusión no constituyen una fórmula matemática que pueda emplearse de igual manera en todos los casos; de ahí que surja la necesidad de analizar con prudencia y objetividad la probabilidad de concesión de un registro sin que se genere afectación al público consumidor ni al titular del registro o solicitud con mejor fecha legal.
7. Asimismo, notamos que la celebración de acuerdos de coexistencia o cartas de consentimiento con el fin de superar el impedimento legal que estatuye el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, es una actividad que a pesar de no estar expresamente regulada no constituye un acto impregnado de ilicitud respecto a los particulares que en ella intervienen, toda vez que de la aplicación de la legislación común concluimos que gozan de la libertad para obligarse y favorecerse según los límites de su propia voluntad y lo que es más, no existe dentro del ordenamiento regulador de la materia una prohibición manifiesta para su ejecución. Sin embargo, la aceptación de estos acuerdos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial carece de sustento jurídico.
8. En atención a que es necesaria una mayor participación de industriales, comerciantes e inversionistas en nuestro país para mejorar las condiciones económicas, sin olvidar que dicha participación debe ser estimulada por el Estado a través de instituciones y procedimientos jurídicos encaminados a brindar protección a intereses privados y colectivos, resulta prudente la discusión y análisis del esquema normativo vigente con el objeto de procurar su adecuación a las exigencias de la sociedad actual.

TRIC CON
FALLA DE ORIGEN

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA.

1. ABOITES A. Jaime y Sorial L. Manuel. Innovación propiedad intelectual y estrategias tecnológicas. La experiencia de la economía mexicana. UAM. Unidad Xochimilco. Miguel Ángel Porrúa librero-editor. México, 1999.
2. ACOSTA ROMERO, Miguel. Compendio de Derecho Administrativo. Parte General. Editorial Porrúa, 1998.
3. ASTUDILLO Gómez, Francisco. Las denominaciones de Origen. Estudio Comparado. Editorial EDUVEN, Caracas, Venezuela, 1992.
4. CARNELUTTI, Francesco Usucapión de la Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, S.A. México, 1945.
5. CASADO CERVIÑO, Alberto y CERRO PRADA, Begoña. Gatt y Propiedad Industrial. Editorial Tecnos. Madrid, 1994.
6. CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo. El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial. Cárdenas Editor Distribuidor. México, 2000.
7. DE PINA, Rafael y DE PINA VARA, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa. México, 1995.
8. DE PINA VARA, Rafael. Derecho Mercantil Mexicano. Editorial Porrúa. México, 1995.
9. DIAZ MULLER, Luis T. Derecho de la Ciencia y la Tecnología del Desarrollo. Editorial Porrúa. México 1995.
10. DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM, México. 1989.
11. ENNECCERCUS. Derecho Civil. Parte General. Vol. Primero. Bosch, Casa Editorial. Barcelona, 1953.
12. GARRIGUES, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa. México, 1981.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

13. GÓMEZ SEGADE, José Antonio. El secreto industrial (Know how). Concepto y protección, Madrid, 1974.
14. GÓMEZ URGANGA, M. – SÁNCHEZ PADRÓN, M. – DE LA PUERTA, E. El cambio tecnológico hacia el nuevo milenio. Editorial Icaria. Barcelona (España). 1992.
15. JALIFE DAHER, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. Editorial Sista. México. 1998.
16. JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Ed. Mc. Graw Hill. Serie Jurídica. México, 1998.
17. JALIFE DAHER, Mauricio. Crónica de Propiedad Intelectual. Editorial Sista. México, 2000.
18. JALIFE DAHER, Mauricio. El valor de la Propiedad Intelectual. Editorial Juris Tantum. México, 2001.
19. MARQUEZ Barraza, Manuel. Las Creaciones Intelectuales de Aplicación Industrial y su Protección Jurídica en México. Summa Académica. Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. México. 1994.
20. NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa. México. 1985.
21. OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Abellido-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 1995.
22. PAOLI, Iván Alfredo. El Modelo de Utilidad. Ed. Depalma, Buenos Aires. 1982.
23. PEREZ DE LEON E., Enrique. Notas de Derecho Constitucional Administrativo. Editorial Porrúa. México, 1994.
24. PEREZ MIRANDA, Rafael. Propiedad Industrial y Competencia en México. Un enfoque de Derecho Económico. Segunda Edición. Editorial Porrúa. México, 1999.
25. PHILLIPS Jeremy and FIRTH Alison. Introduction to Intellectual Property Law, Butterworths, second edition. Great Britain, 1990.
26. RANGEL MEDINA, David. Panorama del Derecho Mexicano. Derecho Intelectual. Editorial Mc Graw Hill. Serie Jurídica. México, 1998.

IMPRESO CON
FALLA DE ORIGEN

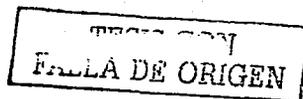
27. RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. México, 1960.
28. SEPULVEDA, César. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. México. 1955.
29. SERRANO MIGALLON, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Editorial Porrúa. México, 2000.
30. SERRANO MIGALLON, Fernando. México en el Orden Internacional de la Propiedad Industrial Editorial Porrúa. México, 1999.
31. SHERWOOD, Robert M. Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico. Editorial. HELIASTA S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 1992.
32. VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. La Propiedad intelectual. Editorial Trillas. México, 1998.

TESIS

1. LEDESMA CAMPOS, José Leodegario. El Uso de las Marcas en el Derecho Mexicano. Tesis de Licenciatura. U.N.A.M. México, 1997.
2. PEREZ RUIZ, Celia. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Tesis de Licenciatura U.N.A.M. México, 1997.
3. TORRES BUENO, Vladimir. El Derecho Marcario y su importancia en el contexto económico de México. U.N.A.M. México, 1997.

DOCUMENTOS

1. BECERRA RAMIREZ, Manuel. Derecho de la Propiedad Intelectual. Una perspectiva trinacional. Instituto de Investigaciones Jurídicas U.N.A.M. Serie H: Estudios de Derecho Internacional Público, México, 1998.



2. BECERRA RAMÍREZ, Manuel. Estudios de Derecho Intelectual en homenaje al Profesor David Rangel Medina. Instituto de Investigaciones Jurídicas. U.N.A.M. Serie E: Varios. México, 1998.
3. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Primer Informe de Actividades 1994-1996.
4. CORREA, Carlos A. Competencia y propiedad intelectual en la industria microelectrónica, documento. Del Programa Regional de Cooperación en Informática y Microelectrónica (P.N.U.D. – U.N.I.D.O.) Buenos Aires (Argentina), 1991.
5. R. HEFTER, Laurence y D. LITOWITZ, Robert. ¿QUE ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?.
Publicado en <http://www.usinfo.state.gov/espanol/ipri/>, 5 de marzo del 2001.
6. ROMERO JIMÉNEZ, Jaime Raúl Alejandro. El Derecho Intelectual. Su división y características.
Publicado en <http://www.chi.itesm.mx/-investig/6intrderintelectual.htm>, 19 de febrero del 2001.

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS

1. www.sep.gob.mx/indautor
2. www.wipo.com
3. www.impi.gob.mx

LEGISLACIONES

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

2. Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional. (31 de octubre de 1958) Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 1964.
3. Acuerdo de Bruselas entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas. (27 de mayo de 1997) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de 1997.
4. Convenio de París para la Protección Industrial. (20 de marzo de 1883) Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976.
5. Ley de la Propiedad Industrial.
6. Ley Federal de Protección al Consumidor.
7. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
8. Código Civil Federal.
9. Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
10. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
11. Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

PUBLICACIONES

1. REVISTA MEXICANA DEL DERECHO DE AUTOR. Instituto Nacional del Derecho de Autor. Nueva Época. Año 1. Número Especial. Noviembre, 2000.
2. Diario Oficial de la Federación.
 - a) Del 11 de Julio de 1964.
 - b) Del 30 de Noviembre de 1976.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

- c) Del 2 de Septiembre de 1988.
- d) Del 21 de Julio de 1997.
- e) Del 27 de Diciembre de 1999.
- f) Del 30 de Noviembre del 2000.

OTRAS FUENTES

1. IUS 2000. Jurisprudencia y Tesis Aisladas 1917-2000. Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. Enciclopedia MICROSOFT ENCARTA 2000.

TEGIC CON
FALLA DE ORIGEN