



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR

"LA MARCA COMO OBJETO DE COMERCIO"

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

ALEJANDRO GUIZAR TEJEDA



ASESOR: LIC. ADAN RESENDIZ SERRANO



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



A manera de agradecimiento, esta Tesis esta dedicada:

A Dios.....por todas las bendiciones recibidas a lo largo de mi vida.

A mis padres.....por su amor, su ejemplo y su apoyo incondicional.

A mis hermanos.....por el cariño que nos une y por su apoyo.

A ti Alicia.....por tu amor, tu apoyo, tu ayuda, tu consejo y tu paciencia.

A la UNAM, especialmente a la **Facultad de Derecho.....**por ser la casa de estudios donde me forme como profesionista.

A la memoria del **Dr. David Rangel.....** por sus sabios consejos y orientación en la elaboración de este trabajo.

Al Licenciado Adán Reséndiz..... por aceptar el cargo de Asesor y ayudarme a concluir éste proyecto.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	I
CAPITULO I	
ANTECEDENTES GENERALES DE LA MARCA.	
1.1 CONCEPTO DE MARCA	2
1.2 LOCALIZACIÓN JURÍDICA DE LA MARCA	5
1.2.1 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	5
1.3 EVOLUCIÓN DE LA MARCA	18
1.3.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA	18
1.3.2 EVOLUCIÓN JURÍDICA	21
CAPITULO II	
ASPECTOS GENERALES DE LA MARCA	
2.1 FUNCIONES DE LA MARCA	30
2.2 CARACTERES DE LA MARCA	35
2.3 BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA MARCA	52
2.4 ASPECTOS COMERCIALES Y LEGALES PARA LA ADOPCIÓN DE UNA MARCA.	53
2.4.1 ASPECTOS COMERCIALES	53
2.4.2 ESPECTOS LEGALES	59
CAPITULO III	
ACTOS DE COMERCIO DERIVADOS DE UNA MARCA	
3.1 EL ARTICULO 143 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	92
3.2 TRANSMISIÓN DE LA MARCA	95
3.2.1 COMPRAVENTA	95
3.2.2 DONACION	98
3.2.3 TRANSMISIÓN POR VIA HEREDITARIA	100
3.2.4 FUSION	102
3.2.5 ESCISION	103
3.3 LICENCIA DE USO	105
3.3.1 ARRENDAMIENTO	106
3.3.2 FRANQUICIA	109
3.3.3 FIDEICOMISO	115
3.4 OTROS CONTRATOS PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN COMÚN	119
3.4.1 PERMUTA	119
3.4.2 MUTUO	120

3.4.3 COMODATO	120
3.4.4 DEPÓSITO	121
3.4.5 MANDATO	121
3.4.6 FIANZA	121

CAPITULO IV

VALOR ECONOMICO DE LA MARCA

4.1 VALOR ECONOMICO DE LA MARCA	124
4.2 GRAVÁMENES	136
4.3 ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS EN MÉXICO QUE HAN SIDO OBJETO DE DIVERSOS GRAVÁMENES	142

CONCLUSIONES

149

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

Las Marcas surgen como resultado del desarrollo comercial existente entre los pueblos, en un principio eran utilizadas para distinguir la procedencia del producto e identificar al alfarero, pintor, artesano, etc., que lo había manufacturado. Más tarde, se volvieron objetos obligatorios en determinados artículos para garantizar la calidad de éstos, tal y como lo dispuso el Rey Eduardo I de Inglaterra en los productos de plata.

Al llegar la Revolución Industrial, la producción en masa hace que los industriales incurran en problemas de almacenaje por lo que surgen los mayoristas, pero éste no fue el único, ni el más grave problema que tuvieron, ya que varias compañías comenzaron a fabricar los mismos productos, lo que beneficiaba mucho a los mayoristas pues los dejaba en situación de poder imponer sus condiciones.

Sin embargo esto fue solucionado por los fabricantes creando mayor demanda por sus productos distinguiéndolos de los de sus competidores, naciendo así la Marca como elemento de distinción del producto del fabricante. Así, éstos acostumbraron al consumidor a pedir los productos por su Marca, lo cual, dejaba en desventaja a los mayoristas dado que tenían que adquirir las marcas de mayor demanda. Para equilibrar los papeles, el mayorista hace uso de la misma táctica adquiriendo también una marca que lo acredite.

Hoy en día, debido a los medios masivos de difusión, a la tecnología y al desarrollo del comercio, se ha desarrollado una lucha entre las marcas por conquistar los diferentes mercados, esto a su vez, ha creado la necesidad de regular esta competencia entre las Marcas, actualmente la Ley de Propiedad Industrial es la que se encarga de regular lo relativo a las Marcas, y se encuentra vigente desde el 27 de junio de 1991.

Esta Ley ha sido el resultado de casi un siglo de legislar la Propiedad Industrial en México. De intentar prevenir que el consumidor sea engañado a la hora de adquirir los productos y de proteger al fabricante y al comerciante contra usurpadores que aprovechan la fama y el prestigio que obtienen las Marcas.

La razón de la realización de este trabajo es, darle una herramienta adicional a cualquier comerciante que cuente con una marca, para que, sin ser Licenciado en Derecho, o sin la necesidad de consultar a uno, pueda entender las características inherentes a su marca, aprovecharlas y en dado momento, obtener un beneficio adicional al de protección y distinción de un producto, que es como generalmente se utiliza una marca.

En este trabajo me propongo analizar a la Marca, como un objeto de comercio en si mismo, es decir, una vez que un producto o un servicio es ampliamente reconocido por su marca, ésta adquiere un valor adicional al de protección y distinción, dicho valor adicional es el pecuniario, por lo tanto, al ser la marca un objeto de valoración pecuniaria, se vuelve un objeto de comercio en si misma, pudiéndose por tanto, vender, arrendar, donar y celebrar casi cualquier contrato previsto en la legislación ordinaria.

Ahora bien, en la actual Ley de Propiedad Industrial, en el artículo 143 y subsecuentes, solo se prevén algunos supuestos, como el de compraventa (trasmisión), arrendamiento (licencia de uso) y algunos otros, así mismo se contempla que se le pueden imponer limitaciones y cargas a los derechos del registro de marca, por lo que en este trabajo me propongo analizar a la marca bajo los demás supuestos previstos en la legislación ordinaria

Esta es la razón principal de la realización del presente trabajo, que los comerciantes tomen conciencia de que la marca les da muchas posibilidades adicionales de ejercer el comercio, y no limitar su uso a la protección de un determinado producto.

No es necesario que dichos comerciantes busquen obtener una especialidad en lo que a marcas se refiere, pero si que estén familiarizados con las principales disposiciones marcarias para obtener el máximo aprovechamiento de su producto y de su marca, ya que a pesar de que la protección legal es asunto del Abogado, ésta comienza con la creación de la Marca misma. Por lo tanto, a la hora de crear o considerar una idea para una marca, se deberán comprender y tomar en consideración algunas de las reglas básicas en materia Marcaria.

**CAPITULO
I**

**ANTECEDENTES
GENERALES DE LA MARCA**

1.1 CONCEPTO DE MARCA

En este primer capítulo dejaremos establecidas las bases para poder estudiar y comprender el tema de las marcas, para ello, tomaremos la definición que nos dan del término MARCA diversos autores así, como algunas organizaciones dedicadas a la materia. He de mencionar que existe una gran cantidad de definiciones sobre el término, casi podría asegurar que existe una por cada autor que se interesa en el tema.

Para empezar a definir lo que es una Marca, comencemos por tomar lo que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice:

"Señal hecha en una persona, animal o cosa para distinguirlo de otra, o denotar calidad o pertenencia".¹

Del mismo modo, el Maestro Cesar Sepúlveda está de acuerdo diciendo:

"La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de los otros".²

El profesor Phillip Kotler, especialista en Mercadotecnia define a la Marca como:

"Un nombre, un término, un signo, un símbolo un diseño, o una combinación de ellos la cual intenta identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de aquellos de sus competidores".³

Así mismo nos comunica que a ésta la componen dos elementos:

- el nombre de la marca y
- el símbolo de la marca, y los define como:

"Esa parte de la marca que puede ser vocalizada, lo pronunciable" y "Aquella parte de la marca que permite reconocerla pero no pronunciarla, tal

¹ Diccionario de la Real Academia, 21^o Edición, Ed. Espasa.

² Sepúlveda, César. El sistema Mexicano de Propiedad Industrial. 2^o Edición. Ed. Porrúa, México, 1981 p. 113

³ Kotler, Philip. Mercadotecnia. 1^o Edición, Ed. Hispanoamericana, México, 1987, p. 400

*como un signo, un diseño, un tipo de letra o colorido distintivo". respectivamente.*⁴

El Profesor William J. Stanton sigue la misma doctrina de su colega el Profesor Kotler, pero haciendo una distinción sobre el símbolo de la marca denominándola logotipo.

En el ramo de la publicidad, el norteamericano Otto Kleppner afirma que:

*"Una marca es cualquier símbolo, señal, palabra, nombre, diseño o combinación de estos cuyo propósito es decir quien fabrica o vende un producto, para distinguir ese artículo de todos los demás. Tiene por fin impedir que el público sea engañado y proteger al propietario contra la competencia injusta y el uso legal de su propiedad"*⁵

Siguiendo esta línea, el Maestro Sepúlveda concuerda de nuevo diciendo que la marca cumple un doble propósito:

1. Permite distinguir los productos o servicios de los de un competidor y por lo tanto posibilita al industrial o al comerciante para conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora o expende.

2. Constituye una garantía para los consumidores, que pueden obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que desean obtener, y que les merecen confianza, tanto como por la uniformidad del producto y por la calidad de los servicios, como por el precio, así como por sus experiencias personales anteriores en relación a las mercaderías y a su prestigio, y a los servicios y a su eficacia.⁶

Por otro lado, debemos señalar la definición que nos da el Maestro Justo Nava Negrete en su obra "Derecho de las Marcas" al decir:

"... La marca es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya

⁴ Ibid, pp 400- 401.

⁵ Kleppner, Otto . Publicidad. 1º Edición, Ed. Hispanoamericana, México, 1988, p. 535

⁶ Sepúlveda, César. op. cit. p.113

finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla" ⁷

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), define a la Marca como:

"Un signo visible, protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la Ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las otras empresas". ⁸

Es así como nos damos cuenta que existen múltiples definiciones acerca de lo que es una Marca, sin embargo, el Dr. David Rangel Medina sintetiza dichas definiciones agrupándolas en cuatro grupos o corrientes que son ilustradas a continuación:

1. La que señala a la Marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía.
2. Aquella que considera a la Marca como agente individualizador del producto mismo.
3. Una tercera que reúne los rasgos característicos de las dos teorías antes mencionadas.
4. Por último, la que enfoca la esencia de la Marca en función de la clientela. ⁹

Dentro del primer grupo, se encuentran los autores que definen a la Marca como un medio material para garantizar el origen o la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran, en cualquier lugar en que ella se encuentre.

Dentro del segundo grupo, tenemos a los autores que sostienen que la marca es un signo, símbolo o emblema particular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante, agricultor o comerciante imprime el carácter de su personalidad sobre sus productos para distinguirlos de los de sus compradores.

Dentro del tercer grupo, encontramos a aquellos autores que dicen que la marca es la señal exterior escogida por un industrial o comerciante para distinguir y garantizar los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, de manera

⁷ Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, 1º Edición, Editorial Porrúa, México 1985, p. 147

⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Transferencia de Tecnología. Aspectos Jurídicos de los Acuerdos de Licencia en el campo de las Patentes, Marcas y los conocimientos Técnicos. Ginebra, 1º de junio 1975

⁹ Rangel Medina, David, Tratado del Derecho Marcario, 1º Ed. Editorial Libros de México, México 1960, p. 154

que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal.

El cuarto grupo, reúne a los autores que señalan que la marca es una contraseña gráfica impresa o aplicada al producto, a fin de distinguirlos de todos los otros productos similares existentes en el comercio y procedentes de un tercero.

De tal modo, para efectos de este estudio concluiremos que una marca es: ***Cualquier nombre o signo, o la combinación de ambos utilizado para identificar bienes y servicios de un fabricante o comerciante, de aquellos de sus competidores y que ofrece una garantía de calidad al público para no ser engañado y una protección jurídica al propietario contra la competencia desleal.***

1.2 LOCALIZACION JURIDICA DE LA MARCA.

El tener bien ubicada a la marca en el ámbito jurídico así como también conocer los elementos que se encuentran alrededor de ella es de suma importancia para evitar expresiones erróneas usualmente utilizadas, como "Patentar una Marca" o "Marca de Invención" u otras.

El método que utilizaremos es el de ir de lo más general a lo particular, internándonos paso a paso desde lo que es la Propiedad Industrial, hasta llegar a la marca y otros términos existentes al mismo nivel.

Hecha esta reseña, procedamos entonces de inmediato al análisis jurídico de la localización de la marca.

1.2.1 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Propiedad Industrial se refiere a las actividades comerciales, protegiéndolas mediante la regulación y otorgamiento de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, protección de las denominaciones de origen y regula los secretos industriales.

La Propiedad Industrial ya es considerada como común denominador en Materia de Derecho Internacional para designar diversos intereses en la actividad Comercial e industrial de las Naciones.

Entre los distintos criterios que existen para definir el término "Propiedad Industrial", podemos citar a los siguientes autores:

El Maestro Rafael de Pina nos dice:

*"Es una manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un Nombre Comercial, Marca, Patente de Invención, Dibujo de Fábrica, etc., conferido de acuerdo con la Legislación Correspondiente."*¹⁰

Por otro lado el Dr. Antonio de Ibarrola expone que:

*"La propiedad que ampara las Patentes, Marcas y Nombres Comerciales, evidentemente es un derecho real autónomo que debe diferenciarse de la propiedad ordinaria que solo recae sobre cosas; aquella recae sobre creaciones de la inteligencia, sobre productos del esfuerzo mental y se refiere a intereses que deban ser jurídicamente protegidos, reconociéndose al inventor el correspondiente privilegio y al comerciante el uso exclusivo de los nombres y marcas que hubiere elegido"*¹¹

El Derecho Positivo Mexicano, también trata de darnos un concepto de lo que es la Propiedad Industrial, en el Artículo 2 fracción II de la Ley de Propiedad Industria (en adelante LPI), que de manera interpretativa nos dice que es la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos.

De tal modo, ante lo ya expuesto, concluimos que el derecho de la Propiedad Industrial es un Derecho Real ejercido sobre bienes inmateriales, los cuales son aplicados tanto a la industria como al comercio, es reconocido por el Estado otorgándosele al titular su uso exclusivo e imponiendo sanciones a terceros que invadan este derecho.

Los aspectos que abarca la Propiedad Industrial podemos catalogarlos en tres grandes grupos:

- A. Creaciones Industriales Nuevas:
 - A.1. Patentes
 - A.2. Modelos de Utilidad
 - A.3. Diseños Industriales

¹⁰ De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho, 23º Edición, Editorial Porrúa, México, 1996, p. 423

¹¹ De Ibarrola Antonio. Cosas y Sucesiones. 5º Edición, Editorial Porrúa, México 1981, p. 457.

- A.4. Secretos Industriales
- A.5. Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

- B. Signos Distintivos:
 - B.1. Marcas
 - B.2. Nombres Comerciales
 - B.3. Avisos Comerciales
 - B.4. Denominaciones de origen
- C. Represión de la Competencia Desleal.
 - C.1 Procedimiento Administrativo
 - C.2 Delitos

A.1. PATENTES.

La invención, es una idea nueva que permite en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera técnica.¹²

Una Patente es la autorización expedida por autoridad competente, de explotar en forma exclusiva, un invento o sus mejoras, así mismo se le conoce como patente, al documento expedido por el Estado, en el que se reconoce y confiere tal derecho de exclusividad.¹³

Podemos entonces concluir que la Patente es el derecho que reconoce el Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar en exclusividad una invención durante un término determinado cayendo después al dominio público.

Las Patentes pueden referirse a productos o a procedimientos.

Los requisitos de Patentabilidad son que la invención o creación sea efectivamente resultado de una actividad inventiva, que la invención sea susceptible de aplicación industrial y que sea verdaderamente novedosa.

En México, la Ley de Propiedad Industrial concede una vigencia de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente. (artículo 23 LPI).

Actualmente se encuentran reguladas en la Ley de Propiedad Industrial, en el Título Segundo - De las invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales- Capítulo I Disposiciones Preliminares- y en el Capítulo II -De las Patentes-, del artículo 9 al 26.

¹² OMPI, Informaciones Generales, publicaciones OMPI, N° 402, Ginebra, 1984, p. 11

¹³ De Pina, Rafael. op. cit. p.10

A.2. MODELOS DE UTILIDAD.

Los Modelos de Utilidad son los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presentan una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Tendrán una vigencia de 10 años (art. 29 de la LPI). Están regulados por la Ley de Propiedad Industrial, en el Capítulo III, artículos 27 a 30.

A.3. DISEÑOS INDUSTRIALES.

La LPI no señala una definición de lo que es, o de lo que se debe entender por Diseño Industrial, así es que trataré de definirlo como la combinación de objetos que se ocupan del aspecto funcional, estético y de la concepción formal de los productos manufacturados.

El Diseño Industrial esta comprendido por:

Dibujo Industrial, que es 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.

Modelo Industrial, constituido por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé una apariencia especial, en cuanto no implique efectos técnicos.

La vigencia de su registro es de 15 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente. (art. 36 LPI)

A.4. SECRETOS INDUSTRIALES

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 realización 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 prestación de 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.(ART. 82 LPI)

La información, deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.

A.5. Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

A este respecto la LPI señala lo siguiente:

"ARTICULO 178 bis.- Los esquemas de trazado de circuitos integrados serán registrados y estarán protegidos en términos del presente Título.

Al efecto, el Instituto tendrá las facultades siguientes:

I.- Tramitar y, en su caso, otorgar el registro a los esquemas de trazado de circuitos integrados, así como la inscripción de sus transmisiones y licencias de uso y explotación, en los términos de esta Ley y su reglamento;

II.- Sustanciar los procedimientos de declaración administrativa de infracción, nulidad o caducidad, relacionados con el registro de los esquemas de trazado de circuitos integrados, emitir las resoluciones que correspondan a dichos procedimientos e imponer las sanciones que procedan, y

III.- Cuando no lo hayan convenido las partes, fijar el monto de las regalías a que se refiere el artículo 178 bis 5, fracción V, segundo párrafo, de este Título.

ARTICULO 178 bis 1.- Para los efectos de este Título, se considerará como:

I.- Circuito integrado: 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 de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica;

II.- 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;

III.- Esquema de trazado protegido: un esquema de trazado de circuitos integrados respecto del cual se hayan cumplido las condiciones de protección previstas en el presente Título, y

IV.- 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.

ARTICULO 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.

Un esquema de trazado que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean habituales o comunes entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados al momento de su creación, sólo será registrable si la combinación en su conjunto se considera original en los términos de la fracción IV del artículo 178 bis 1 de este Título, y cumpla con las demás condiciones señaladas en el párrafo anterior.

ARTICULO 178 bis 3.- El registro de un esquema de trazado tendrá una vigencia de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

ARTICULO 178 bis 4.- El registro de un esquema de trazado confiere a su titular el derecho de impedir a otras personas que, sin su autorización:

I.- Reproduzcan en su totalidad el esquema de trazado protegido, o cualquiera de sus partes que se considere original por sí sola en los términos de la fracción IV del artículo 178 bis 1 de esta Ley, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, y

II.- Importen, vendan o distribuyan en cualquier forma para fines comerciales:

a) El esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado en el que se incorpore un esquema de trazado protegido, o

c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente

ARTICULO 178 bis 8.- El registro de un esquema de trazado protegido será nulo cuando se haya otorgado en contravención a lo dispuesto en el artículo 178 bis 2 de este Título, siendo aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los artículos 78 al 81 de esta Ley."

B.1. MARCAS.

Como se había concluido en la primera parte de este capítulo, una Marca es cualquier nombre o signo, o la combinación de ambos utilizado para identificar bienes y servicios de un fabricante o comerciante de aquellos de sus competidores y que ofrece una garantía de calidad al público para no ser engañado y una protección jurídica al propietario contra la competencia desleal.

Sobre este tema profundizaremos en los capítulos subsiguientes.

B.2. NOMBRES COMERCIALES.

La principal función de los Nombres Comerciales es la de distinguir un establecimiento comercial o industrial de otros establecimientos dedicados al mismo giro o a una actividad similar. Este tema ha causado diversas controversias dado las distintas interpretaciones que los autores le han dado.

Algunos lo identifican plenamente con el nombre del comerciante, otros con la razón o denominación social, sin tomar en cuenta al comerciante individual, otros más como la designación de la empresa, o lo equiparan con el rótulo.

Uno de los autores mexicanos que ha definido al Nombre Comercial con mayor éxito es Enrique Correa quien afirma que:

"Es el signo adoptado por industriales, productores, prestadores de servicios y comerciantes sean personas físicas sean personas morales, para distinguir sus negocios de los demás que se dedican a una actividad mercantil del mismo género".¹⁴

Es así como vemos entonces que el Nombre Comercial tiene como finalidad el identificar un establecimiento protegiéndose dentro de un campo de acción limitado. La protección surte efectos cuando, habiéndose solicitado su publicación en la "Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial", un tercero imita el nombre tanto en el giro del establecimiento como dentro de la misma localidad.

La duración de los efectos de esta publicación es de 10 años contados a partir de la fecha en que se solicita y es prorrogable por períodos de la misma duración. (art. 110 LPI)

B.3. AVISOS COMERCIALES.

¹⁴ Correa, Enrique. Protección del Nombre Comercial en México, en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial, N° 1, 1963, p. 23

También denominados "slogan" o frases publicitarias y se utilizan para atraer al consumidor hacia determinado producto o negociación.

Están constituidos por "*aquellos medios o combinación de palabras que van a servir para anunciar al público un comercio, una negociación o en su caso, determinados productos, siempre y cuando tengan las características de originalidad que los distinga fácilmente de los de su especie*".¹⁵

En la mayor parte de las veces, se va a utilizar acompañado de una Marca adquiriendo así gran importancia al influir en la comercialización de productos y servicios.

Para adquirir el derecho exclusivo del Aviso Comercial se requiere su uso previo, y se deberá presentar a registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Dicho registro tendrá una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y podrá ser renovado por periodos de la misma duración.

B.4. DENOMINACIONES DE ORIGEN.

La Denominaciones de Origen es el nombre de una región geográfica del país, que sirve para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste, los factores naturales y humanos.

La Denominación de Origen es considerada como un signo distintivo, la cual desempeña una función diferenciadora, designando al producto que viene de una zona geográfica determinada y garantizando no solamente el interés de los productores contra la competencia desleal, sino también el de los consumidores evitando que estos sean víctimas de caer en error inducido por un uso indebido de dicha denominación.

Las denominaciones de origen se aplican a Productos Naturales Agrícolas, Artesanales e Industriales, y vienen siendo una combinación de los siguientes factores:

- Que sea denominación Geográfica;
- Que corresponda al lugar en donde se origina el producto;
- Que se use como Nombre del Producto;
- Que el lugar geográfico sea conocido precisamente por ese producto;

¹⁵ Rangel Medina, David. Reflexiones sobre la extinción y renovación del aviso comercial en el Derecho Mexicano, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. N° 14, México 1969, pp 153 y 154

- Que el producto presente cualidades debidas a la acción de condiciones naturales propias de un medio geográfico determinado.

El titular de la declaración de protección de una denominación de origen es el Estado y los Particulares únicamente adquieren el derecho de usarlas.

El Derecho de Uso de una Denominación de Origen, se otorga por un período de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y podrá renovarse por periodos iguales. (art. 172 LPI)

Los ejemplos más comunes sobre denominaciones de origen son aquellas que indican la región donde se fabrican diversas bebidas alcohólicas como Tequila, Champagne o Coñac.

C.1. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

La LPI en los artículos que transcribiré a continuación cita una lista de carácter limitativo de los procedimientos administrativos, el modo de sustanciación y las posibles consecuencias

ARTICULO 199 BIS.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II.- Ordenar se retiren de la circulación;

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y

d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

ARTICULO 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

II.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;

VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

- XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
- XII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;
- XIII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
- XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;
- XV.- Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
- XVI.- Usar 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;
- XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
- XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;
- XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;
- XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;
- XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;
- XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;
- XXIII.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;
- XXIV.- Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:
- Un esquema de trazado protegido;
 - Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o
 - Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, y
- XXV.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

ARTICULO 214.- Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

- Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;
- Clausura temporal hasta por noventa días;

- IV.- Clausura definitiva;
- V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

ARTICULO 221.- Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

ARTICULO 221 BIS.- La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley.

C.2. DELITOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La LPI es muy clara en este sentido, regulando lo siguiente:

Son delitos:

- I.- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;
- II.- Falsificar en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley;
- III.- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;
- IV.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto,
- V.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y
- VI.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido

revelado por un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industria o su usuario autorizado. (ART. 223 LPI)

Las penas se establecen como sigue:

"ARTICULO 223 bis.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta Ley.

ARTICULO 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

ARTICULO 225.- Para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223, se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.

ARTICULO 226.- Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el artículo 221 BIS de esta Ley."

1.3 EVOLUCION DE LA MARCA

La Marca se ha venido legislando desde hace algunos siglos y ha tenido existencia desde hace varios más.

A continuación tenemos una pequeña reseña del desarrollo histórico de la marca desde sus inicios, así como de las legislaciones que se han dado de la misma en nuestro país, desde la primera Ley de Marcas de Fábrica de 1889, hasta la actual Ley de la Propiedad Industrial.

Dado esto, el lector obtendrá los antecedentes suficientes sobre la trayectoria que ha seguido la marca para comprender entonces el complejo estado actual en que se rige dicha materia.

1.3.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

La protección que de los bienes materiales se ha hecho, ha tenido una variación de poca trascendencia. No es posible, sin embargo, señalar como marcas de identificación de bienes tangibles a los signos de propiedad que, en la Edad antigua, se aplicaban en ganados, herramientas u otras posesiones; como es el caso de algunos vasos de barro que fueron descubiertos, caracterizados por llevar en un sitio variable una figura geométrica distintiva y que datan de hace más de cinco mil años.

Los vasos, platos, jarrones y productos que en general los etruscos fabricaban, estaban marcados en diversas formas y ya se conocían las marcas del alfarero, del pintor y las oficiales. Así, las ánforas para exportar el famoso vino que de "Thasos" llevaban en cada asa las palabras "de Thasos", indicación del nombre del productor y el de un oficial".¹⁶

Las sandalias romanas se marcaban con palabras o dibujos para identificar su origen exacto. Esto nos lo corrobora Geoffrey W. Tookey al mencionarnos que, "recientemente, en Inglaterra, se han desenterrado algunas sandalias romanas en buenas condiciones, ostentando marcas de comercio que consisten en una hoja de roble y un manajo de trigo".¹⁷

En Roma también el fisco usaba marcas, como lo prueban vasos encontrados en Aosta con las siglas R.P.A. (Res Pública Augustanorum), como signo distintivo de los vasos fabricados en los hornos del fisco romano. Se desconoce si había normas jurídicas especiales para reconocer y proteger el derecho sobre las marcas. Algunos autores, entre los que destaca Kohler, lo afirman al sostener que la Actio Injuriarum (proceso por daños y perjuicios) o la Actio Doli (acción por dolo) eran viables contra quien adoptara falsos signos con intención de fraude. En su postura, este autor no aclara si la sanción se imponía por la confusión entre productos o por los distintivos o por la concurrencia desleal que significa la usurpación de la clientela.

¹⁶ Mendieta R. Sonia, Evolución Histórica de las Marcas, en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y artística, N° 1, México 1963, p. 67

¹⁷ Tookey, Geoffrey W. Adelantos Modernos en el Derecho y el Uso de las Marcas, en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, N° 21 y 22, México 1973, pp. 413 y 414

Los aztecas dejaron notables ejemplos de su sentido del derecho en su organización política, el derecho de gente, de las personas, de familia y de propiedad; en el derecho penal, la administración de justicia, la regulación de actividades comerciales, etc. sin embargo en lo que respecta a las marcas ninguna disposición directa o indirecta parece haberse dictado.

Las marcas adquieren su preponderancia en la edad media y se dan tres tipos de marcas:

1. Las marcas de familia o de casas;
2. Las marcas privadas, voluntariamente adoptadas;
3. Las marcas compulsivas.

Las marcas de familia o de casas eran usadas por los mercaderes tanto en sus casas como en sus productos y tenían su origen en la costumbre prehistórica de marcar las casas.

Las marcas privadas voluntariamente adoptadas, sin tradición de marcas de familia, se encuentran en manuscritos, libros de cuentas, trabajos de carpintería, de impresión etc. Asimismo, se usaron en una gran variedad de artículos como telas, productos agrícolas, barriles, armas, herramientas, cueros y algunos más.

Las marcas compulsivas se basaban en el principio de protección al consumidor. Un estatuto de Eduardo I de Inglaterra en el año 1300 reglamentaba el uso obligatorio de marcas en los objetos de plata.

Situación semejante encontramos en México en la época colonial, en la que el Marqués de Cadereyta, el 20 de octubre de 1638, dicta las ordenanzas en lo tocante al arte de la platería:

"...17 a) Que los plateros de oro y plata han de tener marca y señal, conocida para identificar las piezas que labren.

b) Que esta marca han de registrarla ante el Escribano Público del Cabildo de la Ciudad de México.

c) Que sin ella no pueden vender piezas, bajo penas".

¹⁸

En Francia las telas llevaban hasta cinco marcas: la del tejedor, la del teñidor, la del inspector del gremio, la del mayorista y en algunos casos la del fabricante real.

¹⁸ Rangel Medina, David. op. cit. p. 8

En esa época se vislumbra la protección legal de la marca y del consumidor, contra los usurpadores de marca, quienes osaran desobedecer los preceptos de la ley eran castigados con penas muy severas y confinaciones, y además sancionados, tanto por la vía civil como por la penal.

Tenemos, por ejemplo, los Estatutos de Mercaderes de la Ciudad de Cremona que prohibía expresamente:

"El uso de la marca de otro mercader sin su especial licencia, o bien que se haga marca semejante a la marca de otro comerciante, y condensar y hacer efectuar que ningún otro use tal marca y todo mercader contraventor incurre en la pena de 25 libras imperiales, la mitad de la cual multa ingresará en la mercadería de Cremona y la otra mitad será para el acusador"¹⁹

De esta manera se reconocía en la violación la actio negatoria, la pena criminal y la compensación privada.

Por muchos siglos persistió este estado general de control, a pesar de que la marca no era usada en el comercio con la relevancia que su importancia y características le revisten hoy día.

La generalización de las marcas y sus signos distintivos se empieza a desarrollar con una rapidez asombrosa al aproximarnos a la época contemporánea. Este desarrollo llega a su clímax a través de un proceso complejo de aumento de población, maquinaria industrial.

El fabricante produce en gran escala y las circunstancias al obligarlo a fabricar determinada clase de productos, le obligan también a resolver el problema de almacenaje. La solución a este problema es el mayorista. Mediante las vías de comunicación, factor importante, el mayorista se encuentra en capacidad de encargarse del almacenaje, distribución y colocación de los productos en el mercado y de las relaciones con los pequeños comerciantes.

Cuando aparentemente la evolución comercial ha llegado a su equilibrio el fabricante se percata de que no va solo, hay otros que fabrican los mismos productos. Nace la competencia.

El mayorista se aprovecha de la situación exigiendo más y mejores condiciones en las relaciones con el fabricante. Si éste no acepta las condiciones de aquel, siempre habrá quien lo tome en cuenta. El fabricante se halla en posición

¹⁹ Ramella, Agustín. Tratado de la Propiedad Industrial, tomo II. Ed. Hijos de Reus, Madrid, 1913, pp. 5 y 6

difícil ya que perder un cliente mayorista, podría significar disminución de un elevado porcentaje de ventas de su mercancía.

El problema exige una solución adecuada, legal y ventajosa y no hay otra que la de crear mayor demanda para sus productos, distinguiéndolos de los de sus competidores. Nace así la marca como protectora de los productos del fabricante.

Los papeles se invierten, pues el fabricante al hacerle propaganda a sus productos, distinguidos ahora por medio de una marca, acostumbra al público a ellos. De esta manera, el consumidor exige al mayorista el producto a través de la marca y en caso que no lo tuviere, acudiría a otro proveedor.

El mayorista para defenderse del fabricante y de otros mayoristas, adquiere también una marca y la acredita.

Actualmente, a raíz de los medios de difusión masivos (radio, cine, televisión, prensa), el mundo entero contempla la lucha por la conquista de los mercados por medio de las marcas y de la propaganda y difusión que de ellas se hace.

Es difícil encontrar persona alguna que no conozca marcas tan renombradas como COCA-COLA, FORD, KODAK, MARLBORO, GILLETTE, SINGER, entre otras, que amparan respectivamente bebidas sin alcohol, vehículos, cámaras fotográficas, cigarrillos, navajas de afeitar y máquinas de coser.

1.3.2 EVOLUCIÓN JURÍDICA.

A) LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.

Bajo el mandato de Don Porfirio Díaz se elaboró la primera Ley para la Regulación de derechos sobre las Marcas. Anteriormente esta materia se encontraba bajo la deficiente reglamentación de el Código de Comercio y el Código Penal.

Esta nueva Ley constaba de 19 artículos que garantizaban no solo el interés del productor sino el general también.

La definición que, sobre la marca daba esta Ley era la siguiente:

"se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial"²⁰,

²⁰ Rangel Medina, David. *op. cit.* p. 22

Los principales puntos tratados en sus artículos fueron los signos y medios no registrables, los derechos del titular de una marca como el uso exclusivo de explotación, el procedimiento para la adquisición de esta propiedad, la transmisibilidad de la marca, la duración indefinida del registro de marca y la nulidad de una marca al ser concedida en contravención de lo antes mencionado, entre otros.

Pero esta Ley no pasaba de ser un ensayo legislativo sobre marcas, impuesto por las exigencias del progreso industrial. En el curso de su vigencia empezaron a destacar problemas no previstos como la inscripción de los Títulos de Marca en el registro de comercio que aún seguía siendo regida por el Código de Comercio.

Es por esto que, el Licenciado Fernando Vega elabora un nuevo proyecto de Ley incorporando a él su certero juicio sobre la primera Ley de la Materia:

"La Ley que hoy nos rige es deficiente y, ante el silencio del legislador, multitud de cuestiones quedan abandonadas a la inestabilidad de la jurisprudencia y a merced de decisiones arbitrarias ... No solamente dicha Ley es deficiente, sino que no protege lo bastante el derecho de propiedad, por que fluctuando entre dos sistemas, el que da al registro el carácter declarativo de ellas y el que lo considera como atributivo, contribuye inconscientemente a la usurpación que, aún cuando no revista el carácter de una infracción penal. Cuando las marcas no están registradas, dirige serios ataques a esa propiedad que no deben quedar impunes"²¹

Bien acogida fue la propuesta de Ley del Licenciado Vega y para 1903 la nueva Ley fue promulgada.

B) LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903.

Como pudimos observar, la Ley de 1889 no era por mucho la reglamentación necesaria en materia marcaria acorde al índice de desarrollo encontrado en nuestro País.

Fue dicha Ley víctima de serias críticas y el Maestro Nava Negrete nos lo señala en su obra "DERECHO DE LAS MARCAS" diciendo:

"...la Legislación Mexicana sobre Propiedad Industrial no solo habla sido un trabajo de reproducción sin

²¹ Ibid p. 23

*adaptación alguna a nuestro medio, sino que tampoco correspondía al adelanto ya obtenido prácticamente, siendo una legislación, imprecisa, incompleta y deficiente tanto en su parte sustantiva pues solo incluía los principios rudimentarios, como en su parte adjetiva que dejaba en el procedimiento mismo, grandes huecos y al criterio personal de la autoridad ...*²²

En tal virtud el Ejecutivo Federal, expidió con fecha 25 de agosto de 1903, dos Leyes, una sobre Patentes de Invención y otra sobre Marcas Industriales y de Comercio. Estas Leyes tenían un interés trascendental porque venían a perfeccionar la Legislación sobre propiedad industrial.

Las principales aportaciones hechas por la nueva Ley sobre derecho marcario fueron:

- El registro de marca debería de ser renovado cada 20 años para mantener su vigencia.
- Los fabricantes, agricultores y comerciantes deberían indicar ostensiblemente que sus marcas están registradas.
- Las bases actuales de reglamentación penal de derecho marcario están fundadas en esta Ley.
- Se reglamentó por primera vez el Nombre Comercial y el Aviso Comercial.
- Por primera vez también, el registro de marcas se tramitó y efectuó en una oficina especialmente creada para ello.

También redefine a la marca como:

*"Un signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia".*²³

Es indudable que esta Legislación Marcaria, no obstante los defectos que pudo tener, significó en su conjunto un considerable adelanto en el ramo. Pero también sufrió duras críticas, especialmente en el punto de la adopción del sistema sin previo examen de novedad y originalidad de la marca para la obtención del Título de propiedad, por lo que una vez más fueron redactados nuevos proyectos de Ley.

²² Nava Negrete, Justo. op. cit. pp. 60 y 61

²³ Rangel Medina, David. op. cit. pp. 28 y 29

C) LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 26 DE JUNIO DE 1928.

Fue bajo la Presidencia de Plutarco Ellas Calles que se publicó la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales el 27 de julio de 1928 en el Diario Oficial la cual comenzó a regir hasta el 1º de enero de 1929.

Las Innovaciones de mayor relevancia que este nueva Ley trajo consigo fueron:

El sistema mixto atributivo -declarativo de adquirir derecho sobre la marca pues además de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca, también se reconoce el uso de la marca como fuente de derecho sobre la misma.

- La facultad del estado para declarar cuando lo estimé necesario, el uso obligatorio de marcas para aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionen íntimamente con la economía del País y las necesidades Públicas.
- El establecimiento del examen de novedad como requisito previo al registro de una marca, para establecer la registrabilidad de esta así como el procedimiento de oposición de los terceros que se consideren afectados por esta.
- La facultad al departamento de Propiedad Industrial para decidir administrativamente cuestiones de nulidad de Registros Marcarios ya no siendo necesaria la intervención de los Tribunales Judiciales.
- Se exigió renovación de registro de marca cada 10 años sancionándose la falta de esta con la caducidad del registro.
- Se instituyó la extinción de las marcas por falta de explotación en un lapso de 5 años consecutivos a menos que antes del vencimiento de dicho período se renueve el registro manifestando el titular su imposibilidad de efectuar la explotación.
- Se creó la primera clasificación de artículos en 50 clases, no siendo limitativa sino que permite según la clase 50 incluir artículos no clasificados en estos términos:

"Art. 9o. En la descripción de la marca se expresarán los artículos que va a amparar, no debiendo comprenderse en una misma solicitud, artículos que pertenezcan a varias clases de las que se enumeran a continuación:

1. *Materias primas o parcialmente preparadas.*
2. *Receptáculos.*

3. *Petacas, maletas, guarniciones, monturas, carpetas y carteras de bolsillo.*
4. *Materiales detergentes y raspantes para limpiar y pulimentar.*
5. *Pegamentos.*
6. *Productos químicos, medicinas y preparaciones farmacéuticas.*
7. *Cordelería.*
8. *Artículos para fumadores (excluyendo productos del tabaco).*
9. *Explosivos, armas de fuego, proyectiles y equipo.*
10. *Abono.*
11. *Tintas y objetos entintadores.*
12. *Materiales de construcción.*
13. *Ferretería, plomería y conexiones para vapor.*
14. *Metales y piezas metálicas vaciadas o forjadas.*
15. *Aceites y grasas no alimenticios.*
16. *Pinturas y materiales para pintores.*
17. *Productos del tabaco.*
18. *Animales vivos.*
19. *Vehículos (excluyendo sus motores).*
20. *Linoleum y telas enceradas.*
21. *Aparatos eléctricos máquinas y accesorios.*
22. *Juego, juguetes y artículos de deporte.*
23. *Cuchillería, máquinas o aparatos, herramientas y sus partes.*
24. *Aparatos y máquinas para lavar.*
25. *Cerraduras y cajas fuertes.*
26. *Aparatos científicos y de medición.*
27. *Relojes.*
28. *Joyería y vajilla de metal fino.*
29. *Escobas, cepillos, sacudidores y motas.*
30. *Loza, trastos de cerámica y porcelana.*
31. *Filtros y refrigeradores.*
32. *Muebles y tapicería.*
33. *Cristalería.*
34. *Aparatos de calefacción, alumbrado y ventilación (excluyendo los eléctricos).*
35. *Bandas, mangueras, empaquetaduras y llantas no metálicas.*
36. *Instrumentos musicales y accesorios.*
37. *Papel y artículos de escritorio.*
38. *Impresiones y publicaciones.*
39. *Vestuario.*
40. *Artículos de fantasía, avíos y mercería.*
41. *Bastones, sombrillas y paraguas.*
42. *Tejidos de punto, malla y telas,*
43. *Hilos y estambres.*

44. *Aparatos médicos, quirúrgicos y dentales.*
45. *Bebidas sin alcohol.*
46. *Alimentos y sus ingredientes.*
47. *Vinos.*
48. *Extractos de malta y bebidas poco alcohólicas.*
49. *Licores alcohólicos.*
50. *Artículos no clasificados".*²⁴

D) LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.

Esta nueva Ley conservó en términos generales los lineamientos de las Leyes anteriores, sin embargo evolucionó en relación a la experiencia obtenida de nuestro contacto con la regulación internacional en esta materia.

Las disposiciones más notables que introdujo respecto a las marcas fueron:

- **MARCAS REGISTRABLES:** Se continuó la evolución de la determinación de cuales denominaciones o signos son susceptibles de registro como marca y cuales no.
- **DURACION DEL REGISTRO:** Se reduce la vigencia de registro a 10 años para que así coincida con el período de renovación,
- **EXTINCION Y CADUCIDAD DEL REGISTRO:** Se incluyen disposiciones y normas sobre los derechos que confiere el registro de una marca y sobre la preservación de exclusividad de uso de Marcas. Establece reglas de caducidad de Marcas Registradas durante la vigencia de las Leyes de 1889 y 1903 para que se renueven en los cinco siguientes años o caduquen acabando así con la confusión de Marcas Vigentes que ya no se encontraban en uso.
- **ARTICULOS NACIONALES DE APARIENCIA EXTRANJERA:** Se crea un impedimento a los Industriales y Comerciantes Nacionales para que no empleen marcas con apariencia extranjera que induzca al error y se les obliga a usar la Leyenda "Hecho en México".
- **TRANSMISION DE MARCAS:** Entra una regulación más estricta para evitar llegar al punto de multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes.
- **PROCEDIMIENTOS PARA DICTAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS:** Se establecen normas reguladoras de procedimientos para dictar las

²⁴ Nava Negrete, Justo. op. cit. pp. 78 y 79

declaraciones administrativas, de nulidad, de extinción por falta de uso, de falsificación, imitación y uso ilegal de marcas.

E) LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976.

El 23 de diciembre de 1975, el entonces Secretario de Industria y Comercio José Campillo Sainz, compareció ante la Cámara de Senadores para explicar la iniciativa de Ley que regula los derechos de los inventores y el uso de los Signos Marcarios.

La Ley de Invenciones y Marcas fue promulgada el 30 de diciembre de 1975 la cual abrogó a la Ley de Propiedad Industrial de 30 de diciembre de 1942, vigente por un tercio de siglo. El título del anteproyecto original del texto legislativo era el de "Ley que regula los Derechos de los Inventores y el uso de los Signos marcarios, pero al ser aprobada por el Congreso se le tituló "Ley de Invenciones y Marcas". Dicha Ley entró en vigor el 11 de febrero de 1976.

Aunque el Título haga mención únicamente sobre las invenciones y las marcas, ésta Ley también regula los otros componentes tradicionales de la Propiedad Industrial, los llamados Certificados de Invención, Diseños Industriales, Denominaciones de Origen, Nombres Comerciales, Avisos Comerciales y la Represión de la Competencia Desleal.

La nueva legislación trajo consigo variadas innovaciones de las que únicamente mencionaremos a las que se refieren a las marcas:

- Mayores limitaciones para el Registro de las Marcas;
- Un régimen de uso obligatorio de Marcas;
- La vinculación de Marcas;
- El establecimiento de la licencia obligatoria sobre Marcas por causa de utilidad pública;
- La pérdida de registro cuando la Marca se convierte en Designación Genérica;
- Reglas para comprobar el uso de las Marcas;
- Posibilidades para decretar la prohibición de usos de Marcas, registradas o no;
- La posibilidad de declarar que se amparen por una sola marca de un mismo titular los productos elaborados o los servicios prestados.
- La inclusión de las marcas de servicio;
- La introducción de las denominaciones de origen; y
- La reducción del plazo de los derechos de exclusividad de una marca.

F) LA ACTUAL LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Así, llegamos a la ley actual, titulada Ley de Propiedad Industrial, promulgada por el C. Presidente Carlos Salinas de Gortari, publicada el 27 de junio de 1991, y entró en vigor al día siguiente de su publicación, consta de 229 artículos y 14 transitorios, y su reglamento fue publicado el 23 de noviembre de 1994, el cual consta de 79 artículos y 4 transitorios.

Este trabajo se basa en la legislación vigente, y su contenido será desarrollado acorde a la misma, por lo que no entraremos a su estudio detallado, ya que ese no es el objetivo primordial de este trabajo; no obstante en los capítulos subsecuentes, estudiaremos aspectos muy específicos de la actual Ley de Propiedad Industrial (LPI).

**CAPITULO
II**

ASPECTOS GENERALES DE LA MARCA

2.1 FUNCIONES DE LA MARCA

Son varias las funciones que debe cumplir una Marca.

A continuación y tomando los criterios de autores como Rangel Medina, Nava Negrete, Ries, Trout y el Suizo Martín Achard, adoptaré una clasificación sistemática de dichas funciones. Esta clasificación no está exenta de discrepancias o críticas por parte de otros estudiosos en la materia.

DICHAS FUNCIONES SON:

- a. Función de Distinción
- b. Función de Protección
- c. Función de Indicación de Procedencia
- d. Función Social o de Garantía de Calidad
- e. Función de Propaganda o Publicidad

a. Función de Distinción.

Esta función viene a ser la esencia misma de la marca, pues sirve para distinguir un producto de otro del mismo género, ya sea que este último lleve otra marca o que no lleve ninguna.²⁵

La Marca es la que da individualidad a la Mercancía, es la que permite reconocerla entre miles de otras semejantes. Entre más estimada es la mercancía, mas valor tendrá la marca.

b. Función de Protección.

Esta función tiene una doble partida; la protección al Fabricante o Comerciante contra usurpadores que tomen ventaja de la fama obtenida por la marca y la exploten ilegítimamente, y la protección al consumidor para que al identificar una marca, conozca perfectamente la calidad de la mercancía que esta ampara.

c. Función de Indicación de Procedencia.

Antes que nada, para que la Marca pueda cumplir con la función de Indicación de Procedencia, tiene que cumplir también con la Función de Distinción,

²⁵ Rangel Medina, David. op. cit. p. 172

pues sin ella, la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la Mercancía.

Hoy en día recibimos productos a través de los intermediarios provenientes de lugares diversos, por lo que la Función de Indicación de Origen es importante para referencia tanto del consumidor, como de otros industriales y comerciantes.

Históricamente, esta función era la naturaleza misma de la marca. En la antigüedad ésta permitía conocer quienes eran los fabricantes o artesanos de las mercancías pero con el tiempo y la evolución industrial y comercial se llegaron a unir el nombre del fabricante o de la empresa a un lugar geográfico dando como resultado la noción de proveniencia.

d. Función Social o De Garantía de Calidad.

La calidad del producto es lo que intrínsecamente lo califica en cuanto a que lo que el comprador busca al adquirir del producto es una calidad determinada, sin importar la empresa que lo fabrique, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor. Como manifiesta Martín Achard al hablar de esta función: "El público esta habituado a comprar ciertos productos, a recibir mercancía de una naturaleza especial, de un valor especial. La Marca entonces no sirve para garantizar el origen mismo del producto, sino su calidad".²⁶

Esta garantía se basa en el uso y la experiencia, no en la Ley, ya que esta no obliga jamás a un productor a mantener la calidad de sus productos. Así, el público en general, considerará qué artículos, que ostenten la misma marca, tengan una calidad semejante.

Una vez más nos encontramos ante una doble actuación de la función, es decir, por una parte el fabricante o prestador de servicios encuentra un medio con la marca, para distinguir la calidad de sus productos y así dirigir a los consumidores a ellos. Por otra parte, el consumidor puede reconocer en una marca, el nivel de calidad que busca.

Sin embargo, en la actualidad se atribuyen cualidades ficticias a los productos a través de los medios Publicitarios que han venido desvirtuando esta función.

e. Función de Propaganda o Publicidad.

²⁶ Idem. p. 177

La acción publicitaria de la marca es una función tan esencial como las examinadas anteriormente. La atracción de la clientela opera en base al conocimiento que el público tiene de los artículos a través de la Marca que los identifica.

Esta función se basa en la comercialización que se efectúa a través de la publicidad de las Marcas, con el propósito de despertar el impulso de comprar en los consumidores potenciales.

Sin menospreciar la función de indicación de origen que la marca desempeña, hay que aclarar que la propaganda que se le hace a esta no se refiere a la empresa o comerciante que la ostenta sino del producto mismo que la contenga.

Si el producto es de buena calidad y satisface las necesidades de los consumidores, será de nuevo solicitado por su marca, transformándose así en un valioso factor de difusión del artículo y por consiguiente, de atracción y conservación de clientela.

Una marca para que cumpla adecuadamente la función de propaganda, dice Steward W. Richards en su trabajo titulado "Choosing The Right Trademark", debe de ser un "buen agente de ventas", un símbolo con "arrastre" o con "fuerza suficiente para persuadir al consumidor a desear el producto sobre el que la marca aparece".²⁷

Ahora que nos encontramos haciendo mención al tema de la publicidad, he considerado importante incluir dentro de esta función un elemento que los autores Ries y Trout han denominado "el concepto que ha revolucionado la comunicación publicitaria y la mercadotecnia", que es el "Posicionamiento".²⁸

Estos autores contemplan al posicionamiento como a un nuevo enfoque que se le da a la comunicación comenzando con un producto, un servicio, una compañía, una institución o incluso una persona.

Pero, en sí, el posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de los probables clientes, o sea, como se ubica el producto en la mente de estos.

Ries y Trout consideran a la publicidad como la más difícil de todas las formas de comunicación, y es por esto que el enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya esta

²⁷ Idem. p. 179

²⁸ Ries, Al y Trout, Jack. Posicionamiento: El concepto que ha Revolucionado la Comunicación Publicitaria y la Mercadotecnia. Mc Graw Hill, México, 1987 p. 125

en la mente, revincular las conexiones que ya existen" ²⁹. Es decir lo que se debe, a la persona adecuada, en el momento mas apropiado.

La manera mas fácil de penetrar en la mente del consumidor es siendo el primero. El primero en fijar el mensaje deseado en las mentes en blanco de los clientes potenciales.

Así es como se logra crear lealtad hacia una marca en el supermercado, impactando primero y luego procurando no dar pie para que haya un cambio.

Tales fueron los casos de la Kodak en fotografía, la IBM en computadoras, la *Xerox* en copiadoras *Coca-Cola* en refrescos y *General Electric* en cuestiones eléctricas.

Pero cuando no somos los primeros, y deseamos introducir una nueva idea o producto en la mente, primero hay que desplazar la idea o producto existente. Logrando desbancar una vieja idea, la introducción de la nueva es sencillísima.

Así lo logró *Tylenol*, desposicionó a aspirina diciendo que provocaba irritaciones de la mucosa gástrica la cual causa otras reacciones y alergias a su vez, y después se posicionó como número uno.

Pero esta estrategia no es factible que funcione si uno no tiene una buena marca. Un nombre trivial, que no dice nada, no tiene fuerza para hacer mella en la mente. Se necesita un nombre que inicie el proceso de posicionamiento, que diga al cliente cual es la ventaja principal del producto, siempre y cuando no describa en si mismo al producto.

Emplear un nombre para una marca sin sentido, como Kotex o Xerox puede ser muy peligroso, solo cuando uno penetra en la mente del consumidor con un producto del todo nuevo que millones de personas van a buscar, se puede dar el lujo de emplear un nombre que no signifique nada.

La marca es el primer punto entre el mensaje y la mente. "Con una mala marca lo único que se tiene es un sello negativo, cuando el nombre es malo, las cosas tienden a ir de mal en peor. Cuando el nombre es bueno las cosas mejoran"³⁰

Otro autor que intenta describir las principales funciones de la marca es el Mercadólogo Phillip Kotler utilizando un enfoque distinto. Él tomó las funciones que realiza una marca desde 3 puntos de vista distintos: el del comprador, el del vendedor y el de la sociedad.

²⁹ Idem. P. 85

³⁰ Idem. P. 97

A) PUNTO DE VISTA DEL COMPRADOR.

Primero: una marca le dice al comprador algo acerca de la calidad del producto.

Segundo: los nombres de la marca contribuyen a la eficiencia en la compra pues es más eficiente pronunciar los nombres de las marcas que dar una descripción general del producto.

Tercero: los nombres de las marcas pueden llamar la atención de los consumidores a nuevos productos que los beneficien.

B) PUNTO DE VISTA DEL VENDEDOR.

Primero: el nombre de la marca del vendedor le facilita a este manejar los pedidos y evitar problemas.

Segundo: el nombre de la marca del vendedor proporciona una protección legal cuando existen características únicas del producto. por lo cual, de otra forma sería fácil de copiar si el producto no estuviera marcado.

Tercero: la marca le proporciona al vendedor la oportunidad de atraer un grupo de clientes leales, quienes regularmente compran con mas consistencia lo que les traerá utilidad a largo plazo.

C) PUNTO DE VISTA DE LA SOCIEDAD.

Aquí se dividen las opiniones en dos categorías, los que favorecen a la marca y los que la critican.

Los que la favorecen presentan los siguientes argumentos:

Primero: la marca proporciona una más alta y mayor consistencia en la calidad del producto. Una marca esencialmente produce una promesa a los consumidores con referencia a la entrega de determinadas satisfacciones. El vendedor no puede fácilmente entrometerse con la calidad de la marca y debe ser muy cuidadoso con el control de calidad ya que los consumidores han desarrollado determinadas expectativas. La marca también proporciona ventajas para algunos vendedores que persiguen entrar a algún mercado.

Segundo: la marca aumenta la tasa de innovación en la sociedad. Sin la marca, los productores no tendrían un incentivo para buscar nuevas características que podrían ser una protección contra los productores que imitan. La marca proporciona a los productores un incentivo para buscar otras características

distintivas del producto, dando como resultado una mayor variedad de productos y mayor oportunidad de selección para el consumidor.

Tercero: la marca aumenta la eficiencia de las compras puesto que proporciona mayor información sobre el producto y donde se le puede comprar.

Los que la critican dicen lo siguiente:

Primero: la marca lleva a una falsa e innecesaria diferenciación de los bienes, especialmente en categorías de productos homogéneos.

Segundo: la marca origina precios más altos para el consumidor, puesto que la marca tiene que ser apoyada por una gran publicidad por el empaque y otros costos, los cuales finalmente son transferidos al consumidor.

Tercero: la marca aumenta el estado de conciencia de las personas quienes buscan determinadas marcas para "impresionar" a otras personas.

Por último quiero hacer mención únicamente que la marca, aparte de todas las funciones que representa, conlleva principalmente dos grandes responsabilidades: promoverse y mantener un nivel de calidad consistente.

Por calidad -dice Kotler- se entiende la habilidad nominal de la Marca, de desempeñar sus funciones".³¹

2.2 CARACTERES DE LA MARCA

Para que una Marca exista, esta debe de contar con una serie de requisitos que el Doctor Rangel Medina clasificó en dos grupos: Los caracteres y condiciones esenciales o de validez y accidentales o secundarios.

Esta clasificación la hace este autor "atendiendo a las consecuencias Jurídicas que trae consigo la falta de uno o más de dichos requisitos y según la importancia decisiva de cada una de las características del signo marcario para producir su exclusividad".³²

Las *esenciales* o de *fondo* son:

- a. El carácter distintivo
- b. La especialidad
- c. La novedad
- d. La licitud

³¹ Kotler, Phillip. op cit. p. 407

³² Rangel Medina, David. op. cit. pp. 183-184

e. La veracidad del signo

Las *secundarias* o de *forma* son:

- a. El carácter facultativo
- b. Lo innecesario de la adherencia
- c. La apariencia
- d. El carácter individual del signo

En un sistema paralelo de clasificación de las características de la marca propuesto por el Dr. David Rangel, y para no perder de vista ciertas características que también conciernen a la marca, propongo una tercer clasificación que si bien no puede ser universal porque irá variando de legislación en legislación, es decir de época a época y de país a país; esta tercer clasificación es la Legal, es decir, las características que específicamente señala la ley, y que insisto éstas características podrán ir variando de acuerdo a la legislación positiva de un determinado país, en un determinado momento. Para efectos prácticos y como ya he mencionado, el propósito de éste trabajo es analizar a la marca, sus características y sus funciones, pero desde el punto de vista de la legislación aplicable en nuestro país.

Las legales son

- a. Formales
- b. Materiales

CARACTERES ESENCIALES O DE FONDO.

a. El Carácter Distintivo.

No cabe duda en afirmar que la esencia de la marca se encuentra en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca debe especializar, individualizar y singularizar. Es así como el destino de una marca está en identificar, es decir, la marca está destinada a especializar el producto y a indicar el origen o procedencia del mismo, de manera que evite toda confusión con los productos de sus competidores.

Joaquín Rodríguez Rodríguez dice que la marca para ser distintiva, "...precisa reunir el doble requisito de la novedad y de la especialidad, ya que los dos integran la condición de signo distintivo que es, en definitiva, la esencia de la marca".³³

³³ - Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. (tomo I), 16^o edición., Ed. Porrúa, México, 1982, p 427.

b. La Especialidad.

Para que la marca logre gozar de la protección legal a la que es merecedora, debe cumplir la función diferenciadora, la cual a su vez, solo podrá realizarse si la marca es lo suficientemente original para llamar la atención del consumidor. A esta importante condición de la marca se le conoce como especialidad de la marca, y es de tal relevancia que únicamente cuando en especial cumple la misión de individualizar, particularizar, y atestiguar el origen y procedencia de los productos para que así no sean confundidos.

c. La Novedad.

La novedad, al igual que la especialidad, es un atributo sin el cual no hay marca, es decir, para que exista una marca válida es necesario que el signo tenga la capacidad de individualizar el producto y que tenga la particularidad de ser nuevo o sea diferente de otros signos distintivos usados en el mismo género de productos.

La novedad significa que el signo escogido, para ser usado, no debe de ser ya comúnmente conocido como signo distintivo de alguna empresa competidora.

Por signo distintivo debemos reconocer no únicamente a la Marca sino también a los Avisos y Nombres Comerciales ya que estos constituyen los signos distintivos del comerciante.

d. La Licitud.

Para que una marca sea considerada como lícita, es indispensable que no sea contraria a la Ley, la cual en su artículo 87 nos dice que se conferirá el derecho exclusivo de uso de una marca a través de su registro, y en su artículo 90, establece las características de lo que no podrá ser registrable como marca.

Esta licitud atañe únicamente a la marca misma, esto es, la marca es absolutamente independiente del producto al que se aplica, por lo que no puede declararse nula una marca porque el objeto identificado con ella sea ilícito.

e. La Veracidad Del Signo.

Cualquiera que sea el signo elegido, podrá ser utilizado como marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público al error sobre el origen y calidad de la mercancía o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos o servicios.

Por lo general, las marcas que no cumplen con este requisito, dice Agustín Ramella, se concretan en indicaciones falsas o engañosas sobre el origen o procedencia de la mercancía, sobre la calidad del producto, mediante inserción en la marca de títulos honoríficos, sellos, mención de diplomas, premios, etc.

El principio fundamental en el que se basa la veracidad de la marca consiste en evitar que esta sea un instrumento de fraude, invalidando o castigando el uso de una marca, registrada o no, que por su simple aspecto o por las leyendas o indicaciones que la acompañan, resulte engañosa o induzca a error al público.

CARACTERES SECUNDARIOS O DE FORMA.

a. El Carácter Facultativo.

El Artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial dispone que toda persona que este usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabriquen o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso mediante su registro ante el Instituto.

El principio fundamental de este carácter es su función auxiliar que presta al comerciante, ya que es un elemento del que puede disponer para facilitar el reconocimiento de su mercancía.

Sin embargo, el uso de la Marca puede ser obligatoria en ciertos casos y para ciertos artículos cuando la posibilidad de fraude o engaño al consumidor sea mayor como por ejemplo en las prendas de vestir, las fibras artificiales o sintéticas, artículos de plata labrada, plateados o de alpaca elaborados en la República, así como los artículos de piel que se fabriquen parcial o totalmente en el país.

b. Lo Innecesario de la Adherencia.

Aunque existan una serie de críticas al respecto, hoy en día, la Marca no requiere estar adherida al producto que ampara, es decir, es independiente de la mercancía que representa.

Esto se justifica dada la evolución de la industria y el comercio, el progreso de los sistemas de venta y el desarrollo alcanzado por los medios de publicidad. Puesto que la marca se aplica a toda clase de industrias, se llegó a la conclusión de que si se exigía la adherencia de la marca al producto, una gran cantidad de estos quedarían fuera de la protección que la Ley otorga. Estos productos representan una imposibilidad material para aplicar la marca dada su naturaleza,

como por ejemplo los líquidos, gas, polvos, alambres, hilos, etc., o por simples razones de modo o gusto.

Así pues, puede considerarse como uso de la marca para los efectos legales, el empleo que se haga de esta en empaques, envases, máquinas distribuidoras, en papel de correspondencia, facturas, listas de precios, avisos y en general toda mención oral o escrita que se haga de la marca.

c. La Apariencia.

Se dice que no es indispensable que la marca sea aparente, es decir, que vaya fijada al exterior del producto. Basta que en determinado momento pueda servir como elemento de identificación para que la marca desempeñe su misión. Como ejemplo podemos citar que en los vinos la marca se aplica en el corcho que tapa internamente el cuello de la botella. A este tipo de marcas se les conocen como ocultas.

La Ley no dice nada al respecto de estas marcas pero este silencio legal sobre la exigencia de especificar el uso aparente de la marca, se suple con la interpretación de las disposiciones concernientes al uso de leyendas obligatorias en las Marcas.

Las marcas registradas en México deberán llevar ostensiblemente, al aplicarse a los productos que amparen o distingan, la leyenda "Marca Registrada", "marc. Reg." o "M.R." (artículo 131 de la Ley de Propiedad Industrial).

d. El Carácter Individual del Signo.

La marca debe en principio ser individual porque está destinada a cubrir los productos de un establecimiento determinado y puede ser únicamente utilizada por su propietario, ya sea persona física o moral.

Es individual en tanto que se trata de un signo distintivo que se forma entre otras cosas, para la defensa de un productor o de un comerciante contra sus competidores, haciéndola valer, para hacer que sus productos sean estimados y buscados por la clientela.

Cesar Sepúlveda, en su libro "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial" nos señala que "... la marca al ser individual, no puede amparar los productos de diversas personas porque fracasaría en su finalidad de determinar la procedencia de los artículos".³⁴

³⁴ Sepúlveda, César. Op cit., p. 115

CARACTERÍSTICAS LEGALES

a. Formales

Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado. (Art. 88 LPI)

Pueden constituir una marca los siguientes signos:

- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.
- Las formas tridimensionales
- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente
- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. (Art. 89 LPI)

No serán registrables como marca:

- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;
- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;
- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;
- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;
- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.
- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;
- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;
- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;
- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;
- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar estos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;
- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;
- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, competentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;
- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. 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, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o

publicidad de la misma. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y
- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

(Art. 90 LPI)

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. (Art. 93 LPI)

El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración. (Art. 95 LPI)

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 a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

(Art. 87 LPI)

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 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 esta. 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 este, y

- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley; y

- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que este acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta ley. (Art.. 93 LPI)

No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando:

- Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y
- No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere esta ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusión a la previamente registrada, del nombre comercial, la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios.

- Lo dispuesto en este precepto no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado de la marca registrada.

Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite. Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro. (Art.94 LPI)

b. Forma

Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el instituto con los siguientes datos:

- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- El signo distintivo de la marca, mencionado si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;
- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;
- Los productos o servicios a los que se aplicara las marca, y
- Los demás que prevenga el reglamento de esta ley (art. 113 LPI)

A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta (art. 114 LPI)

En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma. (art. 115 LPI)

En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o mas personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes (art. 116 LPI)

Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero. (art. 117 LPI)

Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Propiedad Industrial, se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;
- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida solo a los presentados en el país de origen;
- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los tratados internacionales, esta ley y su reglamento. (art. 118 LPI)

Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de esta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta ley y su reglamento. (art 119 LPI)

Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de esta ley, esa será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos.

La fecha de presentación determinara la prelación entre las solicitudes.

El reglamento de la Ley de Propiedad Industrial podrá determinar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al instituto. (art. 121 LPI)

Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de la ley. 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. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerara abandonada su solicitud. (art. 122 LPI)

El interesado tendrá 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 de cumplimiento. El plazo adicional, se contara a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se

refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes. (art. 122 bis LPI)

Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, esta se sujetara a un nuevo tramite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta ley y los aplicables de su reglamento. En este supuesto se considerara como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo tramite (art. 123 LPI)

Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el instituto suspenderá el tramite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo. (art. 124 LPI)

Concluido el tramite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el titulo. 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. (art. 125 LPI)

El instituto expedirá un titulo por cada marca, como constancia de su registro. El titulo un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

- Numero de registro de la marca;
- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;
- Productos o servicios a que se aplicara la marca;
- Nombre y domicilio del titular;
- Ubicación del establecimiento, en su caso;
- Fecha de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y
- Su vigencia. (art. 126 LPI)

Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas en la gaceta. (art. 127 LPI)

La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. (art. 128 LPI)

El instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

- El uso de la marca sea un elemento asociado a practicas monopolicas, oligopolicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;
- El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y
- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure esta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.
- La declaratoria correspondiente se publicara en el diario oficial.
(art. 129 LPI)

Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca. (art. 130 LPI)

La ostentación de la leyenda marca registrada, las siglas m.r. o el símbolo r, solo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada. (art. 131 LPI)

La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. 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. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará. (art. 133 LPI)

La renovación del registro de una marca solo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta ley, sin causa justificada. (art. 134 LPI)

Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en algunos de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa

presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes (art. 135 LPI)

Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:

- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;
- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto. En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo;
- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio; IV.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;
- Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro;
- Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;
- Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;
- Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales.
- Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda. Las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada asunto, salvo cuando se trate de: inscripción de licencias o transmisiones en los términos previstos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la Ley; inscripción de transmisiones de derechos en las que hayan habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto.

Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I a VI, VIII y IX anteriores, el Instituto requerirá a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de no cumplirse con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con el requisito establecido en la fracción VII anterior, los solicitantes o promoventes deberán, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la

traducción correspondiente de los documentos que se exhiban dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que esas solicitudes o promociones se entreguen. En caso de que los solicitantes o promoventes no exhiban la traducción dentro del plazo fijado, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto.

Se podrán presentar solicitudes o promociones por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, acompañados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este caso, bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción. (art. 5 RLPI)

El Instituto al recibir las solicitudes y promociones:

- Verificará que se acompañen los documentos y objetos que en las mismas se listen y hará las anotaciones correspondientes;
- Anotará en cada uno de los ejemplares, empleando los medios que estime convenientes:
 - a) La fecha y hora de recepción;
 - b) El número progresivo de recepción que les corresponda;
 - c) En su caso, el número de expediente en trámite que les asigne tratándose de solicitudes, y,
 - d) La fecha y hora de presentación, cuando la solicitud cumpla con lo dispuesto en los artículos 38 Bis y 121 de la Ley, y 38 de este Reglamento, y
- Devolverá a los solicitantes o promoventes un ejemplar sellado de las mismas con los anexos que sean susceptibles de devolución, una vez hechas las anotaciones que procedan. (art. 7 RLPI)

En ningún caso podrá reanudarse el trámite o procedimiento terminado por abandono de la solicitud que lo inició. (art. 8 RLPI)

Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán a los solicitantes o terceros interesados por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hubiesen señalado al efecto. También podrán notificarse personalmente en el domicilio señalado, en las oficinas del Instituto o por publicación en la Gaceta.

El Instituto podrá emplear otros medios de notificación tales como servicios de mensajería, el cual será con cargo al particular que lo solicite.

Las notificaciones personales en el domicilio de los solicitantes, terceros interesados o representantes legales sólo se ordenarán y efectuarán, además del caso previsto en el artículo 72 de la Ley, en los casos en que el Instituto estime conveniente.

Las notificaciones personales en las oficinas del Instituto podrán efectuarse cuando el solicitante, tercero interesado, sus apoderados o las personas autorizadas en los términos de la fracción V del artículo 16 de este Reglamento, ocurran personalmente a éstas.

Las notificaciones personales y las que se realicen por correo certificado con acuse de recibo surtirán efectos a partir del día en que sean entregados a los interesados.

Los plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación. (art. 13 RLPI)

La Gaceta es el órgano de difusión del Instituto, la cual se editará mensualmente y se dividirá en secciones. En una sección se harán las publicaciones relativas a invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales y en otra las que se refieran a marcas, avisos y nombres comerciales y denominaciones de origen.

El Instituto publicará los nombres y ubicación de las instituciones nacionales, públicas o privadas, en las que también podrá consultarse la Gaceta. (art. 14 RLPI)

Se publicarán en la Gaceta además de los actos, documentos y signos que deban publicarse con arreglo a la Ley, las resoluciones que afecten o modifiquen los derechos de propiedad industrial tutelados por la Ley. (art. 15 RLPI)

El acreditamiento de la personalidad de apoderados y representantes se sujetará a lo siguiente:

- La carta poder a que se refiere el artículo 181, fracciones I y II de la Ley, deberá contener el nombre, firma y domicilio de dos testigos. Los otorgantes podrán ser nacionales o extranjeros;
- Se reconocerán para actuar en procedimientos administrativos los poderes generales otorgados para actos de administración o para pleitos y cobranzas;
- En los casos previstos en los artículos 187 y 200 de la Ley, los solicitantes o promoventes podrán acreditar su personalidad con copia de la constancia de inscripción del poder de que se trate en el Registro General de Poderes

del Instituto, siempre y cuando en el mismo se contengan facultades para pleitos y cobranzas;

- Los poderes especiales se reconocerán para realizar los actos para los cuales se otorgaron, y
- Los solicitantes que actúen por sí, los apoderados y representantes legales, podrán autorizar en sus solicitudes y promociones a otras personas físicas para oír y recibir notificaciones y documentos. (art. 16 RLPI)

El Instituto tendrá a su cargo el Registro General de Poderes en el que se inscribirán los documentos originales de poderes o copias certificadas de los mismos y, en su caso, legalizadas. La inscripción en el Registro General de Poderes será opcional.

En cada solicitud o promoción bastará acompañar una copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes. (art. 17 RLPI)

Los expedientes podrán consultarse y permanecerán en el archivo del Instituto durante la vigencia de los derechos de propiedad industrial a que se refieran, salvo aquellos casos en los que el Instituto considere que deberán permanecer por más tiempo.

Quedan incluidos en el supuesto a que se refiere el artículo 186 de la Ley, los expedientes de solicitudes de patentes no publicadas, los de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales abandonados o denegados, los cuales sólo podrán ser consultados por los interesados o por sus representantes legales o apoderados, así como por las personas autorizadas en los términos del artículo 16., fracción V de este Reglamento. (art. 18 RLPI)

El titular o su apoderado, podrán obtener, únicamente durante el tiempo en que los expedientes sean consultables, los documentos originales que acompañaron a sus solicitudes o promociones. En este caso, el Instituto expedirá, a costa del solicitante, y previamente a su devolución, copias certificadas de los mismos para que obren en sus respectivos expedientes en sustitución de los documentos que se devuelvan.

También podrán obtener durante el tiempo señalado en el párrafo anterior, la devolución de los objetos exhibidos con las solicitudes y promociones presentadas. De no solicitarse la devolución de tales objetos en el tiempo señalado, los mismos serán destruidos. (art. 19 RLPI)

Toda persona podrá solicitar y obtener copias certificadas de los documentos que obren en los expedientes relativos a derechos concedidos o registrados, previo el pago de las tarifas correspondientes.

Tratándose de los expedientes a que se refiere el artículo 186 de la Ley, sólo podrán solicitar y obtener copias certificadas de los documentos existentes en éstos, las personas que en el mismo se indican. (art. 20 RLPI)

El Instituto utilizará cualquier medio de reproducción, incluidos microfilmación, fotografía, grabación en discos ópticos, o medios magnéticos, de los documentos que obren en los expedientes a fin de facilitar su custodia, consulta y la expedición de copias certificadas de los mismos. (art. 21 RLPI)

2.3 BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA MARCA.

Habiendo ya repasado las principales funciones de una Marca, así como también sus más importantes caracteres, es importante ahora señalar las bases bajo las que nos debemos regir para la selección de una buena marca que nos permitan alcanzar nuestras metas fijadas.

Una buena Marca debe poseer tantas de las siguientes características como sea posible, sin embargo, es muy difícil encontrar una marca que las posea todas.

Una Marca deberá:

a. Ser Sugestiva: La marca debe sugerir algo acerca de las características del producto y sus ventajas.

En este orden, hay que tener excesivo cuidado de que la marca sea sugestiva y no descriptiva como lo señalan autores como Ries y Trout en su libro sobre posicionamiento al hablar de el poder del nombre: "Un nombre descriptivo, fuerte, de corte genérico impedirá que los competidores segundones penetren en el territorio de uno".³⁵

Otro autor que comete el mismo error es Alfonso Aguilar Álvarez de Alba que en su libro "Elementos de la Mercadotecnia" en el capítulo sobre la Marca nombra como característica que debe tenerse presente en la determinación del nombre de un producto la siguiente: "3) debe describir al producto o servicio".³⁶

Este error consiste en la situación jurídica irregular en que se incurría, dado que el Artículo 90 . Fracción IV de nuestra Ley de Propiedad Industrial, lo prohíbe expresamente.

Como vemos, el no tomar en cuenta esta situación podría acarrear a la empresa una serie de contratiempos al lanzar un producto o servicio al mercado

³⁵ Ries A. y Trout, Jack. op. cit. p. 115

³⁶ Aguilar Álvarez de Alba, Alfonso, Elementos de la Mercadotecnia. Celsa, México, 1986, p.57

sin antes haber realizado un estudio minucioso de la Ley. Los factores o evaluaciones de la mercadotecnia no pueden tomarse en consideración aisladamente ya que en la adopción, uso y protección de una marca entran en juego factores de orden legal.

b. Ser Distintiva: El propósito fundamental de esta característica consiste en identificar un producto.

Como ya vimos, el carácter distintivo de una marca es la esencia de la misma pues es el objeto destinado a distinguir un producto o servicio de otro de su mismo género, además de favorecer a la libre selección del consumidor y reforzar la competencia.

c. Ser Breve: Los nombres sencillos y cortos ayudan a la adquisición de cuatro importantes características que se deben buscar en la selección de una buena marca:

- ✓ Facilidad de Pronunciar,
- ✓ Facilidad de Recordar,
- ✓ Facilidad de Escribir y
- ✓ Facilidad de Reconocer.

Se debe de tener cuidado de que la pronunciación sea de una sola manera sin que exista alguna duda sobre ello, así como de su correcta escritura.

Para hacer más fácil el reconocimiento de un producto se recomienda utilizar también algún tipo de diseño que ayude a reforzar la identificación.

d. Estar exenta de connotaciones desagradables en el país y en el extranjero: Una marca deberá evitar que con ella puedan hacerse juegos de palabras desagradables, y procurar investigar si esta marca no es un término ofensivo en cualquier otro idioma.

2.4 ASPECTOS COMERCIALES Y LEGALES SOBRE LA ADOPCION DE LA MARCA.

2.4.1 ASPECTOS COMERCIALES

Comercialmente hablando, es la Mercadotecnia la que estudia todas las técnicas y actividades que permiten conocer que satisfactor se debe producir, que

sea costeable y la forma de hacer llegar ese satisfactor en forma eficiente al consumidor.

La Mercadotecnia consiste en la creación y distribución de un estándar de vida, pues implica:

- ✓ Descubrir las necesidades, deseos, gustos, preferencias y temores de los consumidores.
- ✓ Planear y desarrollar un producto o servicio para satisfacer esas necesidades.
- ✓ Determinar la mejor manera de fijar el precio, promover y distribuir ese producto o servicio.

Expresado de manera más formal, la Mercadotecnia: "...es un sistema integral de actividades de negocios, diseñado para planear, fijar precios, promover y distribuir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes actuales y potenciales".³⁷

La Mercadotecnia se desarrolla en forma paralela a la forma en que lo hacen la sociedad y su economía. La necesidad de la Mercadotecnia aparece y crece conforme la sociedad cambia de una economía basada en la agricultura y la autosuficiencia individual a una construida sobre la división del trabajo, la industrialización y la urbanización.

En una economía agrícola poco desarrollada, los individuos son autosuficientes en gran medida. Cultivan su alimento, fabrican su ropa y construyen sus viviendas y herramientas. No existe aún la mercadotecnia debido a que hay un intercambio muy limitado o casi nulo. Conforme el tiempo transcurre, surge el concepto de división del trabajo. Cada quien se dedicaría a producir los artículos que mejor hace. El resultado es que ciertos artículos se producen en mayor cantidad de la necesaria y de otros se fabrican menos de los requeridos.

"Cuando los individuos hacen más de lo que quieren o desean más de lo que fabrican, se colocan los cimientos para el comercio, y este (el intercambio) es la esencia de la Mercadotecnia".³⁸

Al principio el proceso de intercambio era muy simple. Se refería fundamentalmente a la producción de artículos básicos que generalmente eran escasos. Los intercambios eran locales entre vecinos y en algunas ocasiones entre poblaciones cercanas.

El desarrollo económico de estos poblados evolucionó comenzando a fabricar sus bienes en cantidades mayores adelantándose a pedidos futuros.

³⁷ Stanton, William. Fundamentos de la Mercadotecnia. 7ª Edición. Ed. Mc Graw Hill, México, 1986, p 7

³⁸ Idem. p. 9

Aparecen nuevas divisiones de trabajo y se forman los "centros de comercio" facilitando la comunicación entre el comprador y el vendedor.

La Mercadotecnia moderna nació en Estados Unidos con la Revolución Industrial. Ocurrió un crecimiento de los centros urbanos y una disminución de las poblaciones rurales. Las actividades manuales se industrializaron y la mercadotecnia se enfocó al crecimiento de las compañías manufactureras, dado que la demanda por bienes y servicios excedía a la oferta.

Hoy en día esta situación ha cambiado ya que generalmente existe una oferta mayor a la demanda. Ahora la Mercadotecnia se ocupa de una comercialización de bienes y servicios exhaustiva para que cumplan su cometido de "satisfactor de necesidades" del consumidor.

Entre las técnicas y actividades que desarrolla la Mercadotecnia con este propósito encontramos la adopción y utilización de tres elementos básicos:

- a. La marca,
- b. El envase y
- c. La etiqueta.

Aspectos que analizaremos brevemente desde el punto de vista de la Mercadotecnia y del Derecho.

a. La Marca.

Con el fin de no duplicar lo ya tratado o lo que vamos a tratar posteriormente, solo se enumerarán los principales conceptos sobre la marca.

De acuerdo con Alfonso Aguilar Álvarez de Alba, los objetivos, características y formas de encontrar una marca para el producto o servicio deseado, hablando en términos de la Mercadotecnia son:

OBJETIVOS:

- ✓ Distinguir el artículo o servicio del de la competencia;
- ✓ Servir de garantía de consistencia y calidad;
- ✓ Ayudar a darle publicidad al producto; y
- ✓ Ayudar a crear una imagen del producto.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ No debe violar la protección legal de otra marca ya existente;
- ✓ El nombre debe ser corto, sencillo, fácil de reconocer, pronunciar, recordar y escribir;
- ✓ Debe sugerir algo sobre el producto o servicio, no describirlo como equívocamente contempló este autor; y

- ✓ Debe ser aplicable a un producto o servicio de la misma línea que mas tarde se quiera agregar.

FORMAS DE ENCONTRAR MARCAS:

- ✓ Por medio de Investigación de Mercados que es "La recolección, tabulación y análisis sistemático de información referente a la actividad de Mercadotecnia, que se hace con el propósito de ayudar al ejecutivo a tomar decisiones que resuelvan sus problemas de negocios".³⁹
- ✓ Investigación motivacional de mercados.
- ✓ A través de concursos.

¿Qué significa "registrar" una Marca? Según Otto Kleppner, dice que:

"El primero en usar una marca para una cierta categoría de bienes, tiene derecho exclusivo en el país donde la explota para esos bienes y para otros que la gente pudiera presuponer que son del mismo productor".⁴⁰

Entre los requisitos básicos más importantes para proteger legalmente una marca se encuentran los siguientes:

- ✓ La marca deberá utilizarse con un producto real. El uso de un diseño en un anuncio no da lugar a una marca. Debe aplicarse sobre el producto mismo o estar en una etiqueta o contenedor de ese producto.
- ✓ La marca no debe parecerse a otras marcas de bienes similares. No deberá hacer que el consumidor se sienta confundido, engañado, o inducido a cometer un error en cuanto al producto que compre. La marca deberá ser original en apariencia, sonido y significado.
- ✓ Una marca no debe ser engañosa. No debe indicar una cualidad que el producto no tenga.
- ✓ Una marca no debe ser meramente descriptiva, pero puede sugerir ciertas cualidades del producto.

Existe una situación paradójica donde el propietario de una buena marca cae en una situación donde ahora cualquier persona puede usarla, todo porque no se tomaron ciertas precauciones. El problema surge cuando el público comienza a usar una marca para describir un tipo de producto en vez de ser una marca de ese tipo de producto. Tales fueron los casos de celofán, nylon, aspirina y linoleum que comenzaron como la marca de una compañía pero después se convirtieron en

³⁹ Aguilar Álvarez de Alba, Alfonso. op. cit. p. 58

⁴⁰ Kleppner, Otto. op. cit. p. 541

términos genéricos, una palabra que ahora es propiedad pública porque sus dueños no tomaron ciertas medidas sencillas para proteger su propiedad.

c. El Envase y Empaque

El concepto de empaque lo define Stanton como "...todas las actividades relacionadas con el diseño y producción de un envase o envoltura de un producto".⁴¹ y Kotler nos habla de la existencia de tres niveles de este:

1. *Empaque Primario*: Es el envase inmediato al producto.
2. *Empaque Secundario*: Son las capas adicionales de material que protege el empaque primario y que se desechan cuando se va a usar el producto.
3. *Empaque de Embarque*: Es el empaque necesario para almacenaje, identificación o transporte.

El diseño del empaque abarca toda la presentación física del mismo: su forma y tamaño, los materiales de que está hecho, el cierre y la apariencia externa donde la información sobre colores es frecuentemente requerida.

Las principales razones por las que se envasa un producto son:

- ✓ Propósito de seguridad y utilidad donde el empaque debe proteger su contenido de la corrupción y derrames, filtraciones evaporación y otras formas de deterioro desde el momento en que abandona la planta hasta cuando el producto se usa y se termina.
- ✓ Propósito de distinción donde el empaque ayuda a identificar un producto para evitar la sustitución por mercancías competidoras. Un empaque puede ser la única forma significativa con que una empresa puede diferenciar su producto.
- ✓ Permitir la aplicación de la etiqueta del producto para con esta darse a conocer y establecer las indicaciones necesarias que debe contener toda marca y toda etiqueta.
- ✓ Mantener las condiciones higiénicas del producto. El aumento de los niveles de salud y sanidad pública ha contribuido a la importancia del empaque.
- ✓ Propósito de ayuda a la venta del producto. Un empaque puede ser tan atractivo que los consumidores paguen más solo por obtener

⁴¹ Stanton, William. op. cit. p. 249

el envase especial, como por ejemplo un surtidor que no gotea, un aplacador propio o un envase que pueda aplicarse a otros usos. Los empaques bien diseñados pueden crear un "valor de conveniencia" para el consumidor actuando como un medio promocional.

En el momento en que un envase deja de cumplir con sus funciones estrictamente utilitarias para desempeñar las de un elemento identificador, tal envase adquiere el carácter de marca, misma que podrá ser protegida si reúne los requisitos de validez de todo signo marcario.

Según la Ley de Propiedad Industrial, para que los envases puedan gozar de los privilegios del registro, es indispensable que presenten una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes o por la disposición geométrica del mismo.

d. Etiquetas.

La etiqueta es la parte de un producto que lleva la información escrita acerca del artículo o el vendedor, y se clasifican en tres categorías:

- ✓ **Etiqueta de Marca:** Es únicamente la marca aplicada al producto o al empaque.
- ✓ **Etiqueta de Grado:** Identificar la calidad del producto con una letra, número o palabra.
- ✓ **Etiqueta Descriptiva:** Da información objetiva acerca del uso, fabricación, cuidado, funcionamiento y otras características del producto.

Según Álvarez de Alba la etiqueta variará en su modelo según los objetivos que se persigan en el uso de la misma pudiendo ser estos:

- ✓ Identificar el producto
- ✓ Dar instrucciones sobre el uso del producto
- ✓ Proporcionar el contenido o ingredientes del producto
- ✓ Informar el precio del producto
- ✓ Informar el registro ante las autoridades correspondientes y el número de patente
- ✓ Señalar la fecha de caducidad del producto.

Las etiquetas son de uso corriente como marcas debido a su susceptibilidad a la innumerable cantidad de variaciones que pueden sufrir por el diseño, colores, dimensiones, etc,. Sus formas o representaciones gráficas contribuyen enormemente a que el consumidor identifique el producto deseado o que lo atraiga a uno nuevo. Esta será tan buena como elementos de atracción o identificación tenga tales como colores figuras, formas, etc.

La etiqueta puede ser registrada como marca siempre y cuando cumpla con las *funciones de* distintividad e individualidad del producto.

2.4.2 ASPECTOS LEGALES

Una vez que hemos analizado los requisitos tanto formales como materiales, necesarios ambos para el registro de una marca, es decir, los requisitos legales que hay que observar para poder registrar una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; analizaremos ahora ciertas características particulares, formularé también algunas recomendaciones y señalaré algunas causales de nulidad de marca, apoyándome en algunos casos, de la ayuda de diversos criterios jurisprudenciales.

También estudiaremos la hipótesis que se basa en la idea de que el titular de un registro marcario tiene por fuerza que dedicarse al comercio, por lo que, según esta idea, quedan excluidos de esta posibilidad (ser titulares de un registro marcario) las Asociaciones de cualquier tipo y en general cualquier persona física o moral que no se dedique expresamente al comercio o a la prestación de algún servicio.

Una vez que hemos estudiado los requisitos de fondo, de forma, las recomendaciones desde el punto de vista de la mercadotecnia y demás aspectos relevantes a la hora de elegir una marca, analicemos pues, las causales de nulidad de un registro marcario, empezando por aquella hipótesis que atiende a la naturaleza de la persona física o moral que es o pretende ser titular de un registro marcario.

La Ley de Propiedad Industrial nos da una causal genérica de nulidad, que dice que el registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. (art. 151 LPI)

Por su parte, los artículos 87 y 88 de la Ley de la Propiedad Industrial son del tenor literal siguiente:

Artículo 87. - 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 a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro e el Instituto.

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

De los artículos 87 y 88 antes transcritos resulta que las marcas, en función del sujeto, se restringen a los industriales, comerciantes o prestadores de

servicios y en función del objeto, para distinguir en el mercado ya sea comercial o industrial, productos o servicios de su misma especie o clase.

Por cuanto al sujeto, el solicitante debe acreditar la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios de conformidad a los principios legales aplicables; de lo contrario el registro de la marca es nulo, al contravenir lo dispuesto en los artículos antes transcritos.

De lo anterior se desprende que la esencia de las marcas es el distinguir productos y/ o servicios de otros en el mercado.

En efecto, por esencia y definición de ley una marca es todo signo visible que un comerciante, industrial o prestador de servicios usa o pretende usar para distinguir productos o servicios de otros de su misma clase o especie en el mercado. (art. 88 LPI)

Ahora bien, por cuanto al objeto, es decir que el industrial, comerciante o prestador de servicios distinga productos o servicios en el mercado, me permito transcribir del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la definición de "mercado", a efecto de dejar más en claro lo anterior.

Mercado.- Contratación pública en lugar destinado al efecto y días señalados. Sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para vender, comprar o permutar bienes o servicios.

Mercadeo - Conjunto de operaciones por las que ha de pasar una mercancía desde el productor al consumidor"

La anterior definición legal coincide en todos sus aspectos con lo que en la doctrina y en precedentes judiciales se ha abordado acerca del tema.

El Doctor David Rangel Medina, en su obra intitulada "Tratado de Derecho Marcario", páginas 171 a 180, establece la siguiente clasificación sistemática de las funciones de la marca:

- A. Función de distinción;
- B. Función de protección;
- C. Función de indicación de procedencia;
- D. Función Social o de garantía de calidad,
- E. Función de propaganda.

Con respecto de la función de distinción el autor citado señala:

«Esta función resulta de la naturaleza misma de la marca. La marca sirve ante todo -dice Martín Acharol-, "para distinguir un producto de otro producto del mismo género, ya sea que este último lleve otra marca o que no lleve ninguna. Y Pouillet señala este papel de la marca cuando afirma: «Es la marca la que da a la mercancía su individualidad; permite reconocerla entre millares de otras análogas o semejantes. Cuando más estimada es la mercancía, más valor tiene la marca ... ».

Por cuanto a la función de protección y a la función de indicación de procedencia Don David Rangel en la obra citada manifiesta:

«La función protectora de la marca en beneficio del público consumidor y en contra del productor o comerciante es señalada por Martín Achard cuando declara que gracias la marca, «el comprador tendrá un medio de entrar en relación con el productor, no porque la marca indique siempre el nombre de éste último, sino que facilita por lo menos sus pesquisas»...

... "El objeto de la marca es reconocer el origen y procedencia del producto. Por esta razón dice -Aine- ella interesa a la vez al industrial o al comerciante y al consumidor..."

Aún cuando existen diversos autores que cuestionan la función de indicación de procedencia como de la esencia de la marca, su objeción radica en que el verbo distinguir es suficiente, ya que una marca que distingue está indicando la procedencia de las mercancías que la llevan, respecto de otros productos que ostentan diferentes marcas.

En la obra en cita al abordar la función Social y de propaganda de la marca, el autor citado señala:

"Al tratar de la finalidad de la marca, ésta es considerada por Pouillet como una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, porque está asegurando de que se le da el producto que quiere comprar; para el fabricante, que encuentra así un medio de

distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos... "

... "la atracción de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de la marca que los identifica... "

De lo anteriormente transcrito podemos fácilmente concluir que la definición legal de una marca coinciden plenamente con su concepción doctrinaria en el sentido de señalar que es de la esencia de una marca que el industrial, comerciante o prestador de servicios pretenda distinguir los productos o servicios en el mercado, refiriéndose forzosamente a una relación entre un proveedor (de productos o servicios) con el público consumidor.

A efecto de reforzar lo anterior, a continuación se transcriben en adición a los artículos antes transcritos, diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial de los que se desprende que solo pueden ser consideradas como marcas aquellas denominaciones que distingan productos o servicios en el comercio o mercado en una relación proveedor público consumidor en general.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;

...

III. Proporcionar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

...

V. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

Artículo 87. 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 a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante el Instituto.

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

Artículo 96. Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para

distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.

Artículo 129. El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

...

II. El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y...

Artículo 130. Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importancia u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Asimismo, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

"Artículo 62. Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación."

De los artículos antes transcritos, se desprende que lo que distingue a una marca de cualquier denominación, es su capacidad de distinguir productos o servicios en el mercado, entendiéndose por ello que para que una denominación pueda constituir una marca es estrictamente indispensable que la misma se use en el comercio o mercado.

En este sentido, también nos sirve de apoyo lo dispuesto por los precedentes judiciales que se transcriben a continuación:

"Gaceta de la propiedad Industrial, 1940, Págs. 187 y 188, sentencia 2-1.40. Ejecutoria por el Tribunal del Primer Circuito

Por marca debe entenderse el signo que sirve para distinguir un producto comercial y denotar su procedencia. Cuando un fabricante lanza al mercado un producto, busca desde luego su difusión, pregonando todas las cualidades que el consumidor pudiera exigir para preferirlo entre otros similares. Esto significa no sólo un esfuerzo o trabajo individual, si no la erogación de gastos que motiva esa

propaganda; mediante estos elementos y esa labor, el fabricante adquiere para el producto una "clientela"; todo esto representa indiscutiblemente para el propio fabricante un valor económico que da lugar a la intervención del Estado, con el objeto de darle protección a ese interés económico, mediante leyes que se expiden en la materia. A ese fin se ha instituido en éstas el derecho de exclusividad de las marcas. Al adoptar el fabricante una marca determinada, hace real, al amparo de la ley, esa protección, de tal modo que la marca, además de llenar el fin indicado, viene a constituir un nuevo valor, pues es susceptible de adquirir crédito por sí misma y asegura la conservación de la "clientela". ya que identifica el producto y denota su procedencia, evitando que un tercero aproveche las ventajas que el titular de la marca haya obtenido comercialmente. Como función complementaria, la marca sirve al público de garantía acerca del origen del producto, impidiendo que adquiera otro distinto al que desea. Esta doble función de la marca, que está representada por la protección que ella encierra respecto a los intereses económicos, tanto de su propietario, como del público consumidor, constituye el fundamento jurídico de la exclusividad de uso que confiere la Ley."

"Gaceta de la Propiedad Industrial, 1951, Pág. 176; Res. No. 1; 4-1-1951.

*Es principio universalmente adoptado que **toda marca lleva una doble finalidad**; de naturaleza intrínseca una y de índole extrínseca la otra. La primera garantiza las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia desleal de la producción y podría decirse que ampara el esfuerzo humano, ya sea en su aspecto de inventiva o de originalidad, ya sea en el aspecto económico en las transacciones económicas. La segunda finalidad consiste en la protección al público por cuanto que la marca hace distinguir entre productos similares, toda vez que permite al consumidor conocer la procedencia de los artículos que demanda y es una garantía de calidad uniforme. En este orden de ideas, no puede admitirse por el Estado la existencia de marcas obtenidas con el propósito de especular injustamente contra terceros, y menos aún si ese tercero, con antelación al registro de una marca ya la venía usando. El sostenimiento de un registro obtenido con la finalidad apuntada equivaldría a abrir la puerta y premiar la marca de las prácticas comerciales "*

"Gaceta de la Propiedad Industrial, 1951, Pág.. 371; Res. No. 12; 1º-II-1952.

Las marcas industriales y de comercio no son monopolios, sino signos mediante los cuales se distinguen unos productos de otros de su misma especie, y se indica la procedencia de los mismos. Esta misión de las marcas que nuestra ley recoge plenamente en su artículo 96, está ampliamente protegida por la ley a través de los registros respectivos y persigue a su vez las finalidades: I. Proteger los derechos adquiridos por los productores, ya que es propósito de la ley conservar esos derechos creados y acrecentarlos mediante la inversión de dinero tanto en la propaganda como en el mantenimiento de un grado de calidad que produce la preferencia del público. II. Defender al público consumidor contra el engaño de que ser víctima por parte de competidores desleales, ya que el consumidor identifica los productos que le merecen aceptación, precisamente por las marcas que los identifican, y no debe permitirse que a dichos consumidores se ofrezcan productos de características y

cualidades distintas de aquellos que desean adquirir; y III. Garantizar el respeto a la ley y a la práctica de la buena fe en las transacciones comerciales impidiendo que infrinjan las marcas, lo que en última instancia, equivale a defender el interés de la sociedad en evitar la competencia desleal"

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: I-3o.A.581 A

Página: 207

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

embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica y c) conceptual o ideológica, La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que, en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una confundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarla, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo

marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una 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 aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilarse a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.

**TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

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

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

"Séptima Época

Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: 217-228 Sexta Parte. Página: 388

MARCAS, SIMILITUD Y DIFERENCIAS. PARA PODER DETERMINARSE ES INDISPENSABLE QUE SE RINDA PRUEBA PERICIAL. La finalidad que persigue el registro de una marca es la de distinguir al productor de bienes y servicios, por el consumidor de aquellos bienes que siendo iguales se ofrecen por varios productores;

es por ello que si en un procedimiento judicial se reclama por aquél que tiene su marca debidamente registrada, que otro productor para confundir al público, presenta su producto con un diseño igual o semejante a su marca, es indispensable que se rinda prueba pericial por especialistas en la materia, para poder establecer si existen o no las similitudes o diferencias entre la marca registrada con la presentación del bien que otro productor ofrece y, preponderantemente, si se crea en el consumidor una confusión tal que no pueda distinguir entre uno y otro fabricante, puesto que el juzgador carece de los conocimientos específicos sobre tal materia.

Amparo directo 66/87. Arturo Ley Anaya. 29 de abril de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: María de los Ángeles E. Chavira Martínez. Secretario: Miguel Lobato Martínez.

Amparo directo 374/86. Arturo Ley Anaya. 15 de enero de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera, Secretario: Martín Guerrero Aguilar.

"Séptima Época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 157-162 Sexta Parte

Página: 228

MARCAS, DISTINCIÓN DE LAS. DEBE SER SUFICIENTE 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 ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 90 Y 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS. *Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y el error respecto a la naturaleza origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante asegurando la fácil identificación de las mercaderías; en otras palabras, la marca 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 o identificar los productos o servicios a que se aplique o trata 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.*

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época, Sexta Parte:

Volúmenes 157-162, página 206. Amparo en revisión 746/81. Intercontinental Hotels Corporation. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 157-162, página 206. Amparo en revisión 146/81. Laboratorios Miles de México, S.A. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona nombre del ponente.

Volúmenes 157-162, página 107. Amparo en revisión 1829/81. Hardly Spicer Limited. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

Volúmenes 157-162, página 107. Amparo en revisión 60/82. Barco de California. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos, La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volúmenes 157-162, página 107. Amparo en revisión 1459/79. Kern, Foods, Inc. 3 de mayo de 1982. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente."

"Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: 31 Sexta Parte

Página: 41

MARCAS, USO DE. Del contenido de los artículos 96 y 200, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, se desprende que el uso de la marca no tiene que ser directo al consumidor al menudeo. Es decir, basta que una persona use una marca para distinguir los artículos que produce o vende, basta que esos artículos se encuentren en el mercado nacional, con esa marca, para que se estime que su propietario la está usando en la República, pues al encontrarse esos productos en el mercado nacional, es evidente que están siendo adquiridos en el país, o al menos, para su venta o reventa en el país, Y el hecho de que quien venda esos productos, con la marca del propietario, los aduciera por su cuenta como comerciante, y no como distribuidor autorizado, no quiere decir que la marca no se esté usando, pues las cuestiones de la distribución se refieren a puntos jurídicos de naturaleza diferente, relacionados con el privilegio de distribución exclusiva, o por zonas, etcétera. Pero en todo caso, si un producto se encuentra a la venta en el mercado nacional, con la marca de la quejosa, es evidente que legalmente tiene que aceptarse que la marca de ésta está siendo usada en forma que le genera derechos en relación con esa marca, pues no es la venta directa al menudeo la única que implica el uso de una marca,

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión RA-721/70 (4439/65). The R. T. French Company. 13 de julio de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

"Octava Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: LX. Mayo de 1992

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. SIGNOS DISTINTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA APLICABILIDAD COMÚN DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

La Ley de Invenciones y Marcas regula diversas figuras que comprenden la llamada propiedad industrial. Dichas figuras se pueden clasificar en dos grandes rubros: las creaciones nuevas, es decir creaciones resultado del ingenio humano; y los signos distintivos que aunque no son propiamente invenciones si poseen ciertas peculiaridades derivadas de la originalidad misma del signo o de las características que adquiere dada su aplicación, Es por ello que el legislador ha estimado necesario tutelar este tipo de figuras con un doble propósito: proteger al creador o titula a través del reconocimiento de un derecho de uso o explotación exclusivos y proteger a los consumidores de posibles engaños a fin de garantizar su capacidad selectiva.

Lo anterior encuentra plena justificación en el hecho de que la razón de ser de los signos distintivos es precisamente, como su propio nombre lo indica, el de distinguir aquello a lo que se aplica; entre los signos distintivos se encuentran no sólo las marcas, sino también los nombres y avisos comerciales. Ahora bien, cualquier acto tendiente a mermar dicha facultad o capacidad de distinguir o identificar ha de ser frenado en beneficio tanto del titular del signo distintivo como del consumidor, quien no merece ser engañado porque no pueda contar, en todos los casos, con una capacidad analítica tal que le permita determinar en qué casos está ante un producto o servicio legítimo y cuando no. La concurrencia y competencia en el mercado es sana siempre y cuando sea leal y por lo que, una actividad que pueda inducir a error carece de dicha característica. En este orden de ideas, tanto la marca como el nombre comercial participan de la misma naturaleza en cuanto a que ambos son signos distintivos, signos individualizadores. Para que un signo cumpla con dicha función debe ser lo suficientemente peculiar para que no se confunda con otro. Es por ello que el artículo 183 prescribe la publicación de nombres comerciales que no sean suficientemente distintivos, por lo que si un signo es susceptible de crear confusión resulta claro que carece de la distintividad a que se refiere la ley de la materia. Ahora bien, precisamente por la naturaleza que comparten los signos distintivos constituidos por marcas (sean éstas de productos o de servicios) y los signos distintivos constituidos por nombres comerciales, es por lo que el legislador previó, en el artículo 187 de la Ley de Invenciones y Marcas, la aplicabilidad de las reglas correspondientes a las marcas, en relación con los nombres comerciales en aquello que no haya disposición expresa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2471/91. Kinney Shoe Corporation. 24 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Bertila Patrón Castillo.

Octava Época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: VII, Junio de 1991

Página: 320

MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 210, señala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o que se presta un servicio se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso b), (fracción XI), de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en él prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor constituye competencia desleal. En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5o. y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ataque los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad, se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquellos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas, Ahora bien, en materia de propiedad industrial, nuestro país se enmarca en un tratado internacional, que es el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 constitucional, es la ley en nuestro país; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en su artículo 10 bis señala expresamente que, los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara "constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquellos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional, es decir, el abuso a la libertad de el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal, La ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal,

que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sólo al tercero de quien obtiene beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Así, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad. Así, costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí, y ésta, independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta deshonesto del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea sancionable como infracción administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece. Para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es, producir en él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño en que se hace caer al público. Conforme al diccionario de la Real Academia de la 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 acepción de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño; la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonesto, pero sólo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, si la confusión, el error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien, que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas, licencia o autorización de un tercero, como por ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrican los automóviles. Para que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los

requisitos previstos en las hipótesis normativas, en virtud, de que en nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente lo señale la ley, no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para que surta la causa de infracción administrativa, que se den los dos elementos que han sido analizados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C. V. 30 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

Octava Época

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación ER

Tomo: XIII, Febrero de 1994

Página: 355

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

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2514/92. Transmisiones y Seguridad, S. A. de C. V. 17 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretaria: Mayra Villafuerte Coello.

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: I. 3o.A. 584 A

Página: 226

MARCAS, SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN AUN CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PERTENEZCAN A DISTINTAS CLASES O GÉNEROS. *Al ser una marca todo signo visible que permita distinguir productos o servicios de otros de su misma clase, cualquier agente económico, productor o comerciante, que participe en los mercados podrá utilizar alguna para identificar y distinguir sus productos o servicios, sin embargo, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene, únicamente, a través del correspondiente registro ante las autoridades competentes. La marca deber ser suficientemente distintiva, original, para identificar y hacer distinguibles los productos o servicios, esto es, debe poseer una eficacia distintiva y además deberá ser jurídicamente tutelable como*

tal, es decir, una marca no obtendrá su registro si se advierte la posibilidad de confusión, con otra u otras registradas con anterioridad y, por tanto, se pudiera inducir al error al público consumidor. Para determinar si una marca presenta similitud con otra, éstas deberán apreciarse de manera global, atendiendo a las semejanzas que presenten y tomando en consideración la primera impresión que, en su conjunto proyecten sobre el consumidor. Este último dato, supone que el consumidor medio no realiza respecto del signo marcario un análisis profundo o sistemático para detectar las diferencias entre una u otra marca. Así pues, mediante el registro de una marca la autoridad está protegiendo al público consumidor, evitándole posibles errores respecto a la naturaleza y origen de los diversos productos que concurren en los mercados de bienes y servicios. Esta protección supone que se evite, asimismo, cualquier posibilidad de confusión para el consumidor respecto de las marcas, asegurando la cabal identificación de los bienes o servicios que el particular desea adquirir o utilizar. Ahora bien, la similitud entre dos signos marcarios debe determinarse tomando en cuenta no sólo la clase en que están comprendidos los productos o servicios amparados por las marcas, sino que debe considerarse la finalidad, composición, lugar de venta del artículo, a como cualquier otra relación que permita presumir que una marca intenta aprovechar el prestigio de otra. La existencia de a marca registrada, notoria y con un prestigio reconocido ante el público consumidor, hace pensar que, al ser introducida al mercado una marca nueva, cuya similitud con la primera sea suficiente como para sugerir una relación entre ambas, o bien que una corresponde o deriva de la otra, fácilmente provocaría el error y confusión entre los consumidores, mismos que podrían asumir que los productos o servicios amparados por las marcas en cuestión poseen la misma calidad o procedencia. Cuando del análisis de las marcas en conflicto se aprecia que existe un elemento relevante o característico en las mismas y, que los demás elementos constituyen únicamente un complemento del signo distintivo y original, pero no alcanzan a desvirtuar la semejanza derivada del elemento común, es evidente la posibilidad de confusión entre los signos marcarios ya que gráfica, conceptual o fonéticamente darán la impresión de ser denominaciones similares, o que una es variante de la otra, aun cuando se refieran a productos o servicios diferentes. La semejanza en grado de confusión entre dos marcas hace imposible el cumplimiento de la función individualizadora de las mismas. El consumidor, al advertir una marca nueva similar a una ya existente y con cierta antigüedad, puede creer que se trata de una variante de esta última, aun cuando se tratara de diversos productos o servicios. Es pertinente aclarar que, si bien la interpretación respecto a la posibilidad de confusión por similitud entre los signos marcarios aun si amparan productos o servicios distintos, se ha desarrollado sobre los conceptos señalados en los artículos 105 fracción XIV y 106 de la anterior Ley de Propiedad Industrial, al corresponder éstos a lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dicha interpretación continúa siendo vigente. La función distintiva de la marca posibilita a industriales y comerciantes conservar su crédito y orientar la elección de los consumidores, al tiempo que garantiza la procedencia y calidad de los bienes y servicios ofrecidos. Negar el registro de marcas idénticas o parecidas, aun tratándose de productos o servicios diferentes, resulta apropiado considerado bajo una variante de la regla de competencia desleal. Es decir, si el nombre de una marca ha excedido los límites de su propio campo y se le asocia con una excelente calidad y un prestigio singular, esta circunstancia no debe

ser aprovechada por otros, ni debe permitirse el desconcierto y confusión entre el público consumidor, que pudiera asumir que los productos o servicios tienen la misma procedencia. La semejanza en los signos marcarios a la que alude la ley no debe circunscribirse a aquella detectada respecto a determinados artículos clasificados en la misma especie o clase, sino que debe entenderse referida a toda similitud que induzca a error, sea por su finalidad, composición, lugar de venta, o por cualquier otra relación lógica existente entre las marcas.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

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

Tomando en cuenta todo lo anterior, es dable concluir que es de la esencia de la marca que el sujeto calificado, es decir industrial, comerciante o prestador de servicios pretenda distinguir productos o servicios en el mercado, siendo entonces elemento esencial de las marcas que las mismas amparen productos o servicios que se encuentren en el comercio, para lo cual es indispensable que exista una relación entre el productor o prestador de dicho producto o servicio y el público consumidor, que es a su vez quien a quien deben ir dirigidos los productos o servicios amparados por las marcas.

Ahora analizaremos situaciones muy específicas, reales todas y algunas hipótesis que en la práctica es necesario conocer, como es el caso de los registros obtenidos en base a la mala fe.

En un primer término es menester señalar lo que la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

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

...

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

La fracción antes transcrita se refiere además de un caso en específico de mala fe (el agente, el representante, el usuario, etc.), a un indeterminado número de casos de registro de marca obtenidos con base en mala fe. La fracción en comento señala como consecuencia jurídica derivada de la actualización de dichos supuestos consistentes en haber obtenido de mala fe el registro de una marca, la

aplicación de una consecuencia sancionadora consistente obviamente en la nulidad del registro.

Pensar de manera contraria a lo anteriormente expuesto nos llevaría al extremo de considerar letra muerta el texto " ... En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe..." de la fracción en comento.

Efectivamente, la frase "... en este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe..." no puede tener otra connotación mas que la de sancionar con la nulidad aquellos registros obtenidos con base en mala fe. La primera parte de la fracción en comento no puede mas que sólo referirse a un catálogo enunciativo de aquellos casos en los que el registro se hubiera obtenido con base en mala fe. Es enunciativo por que de lo contrario se insiste se haría letra muerta la segunda parte de la fracción V del artículo 151 que se comenta.

El sancionar con la nulidad los registros obtenidos con base en mala fe, tiene como tutela, el desarrollo de la propiedad industrial, en un ambiente elemental que prevea las condiciones óptimas para el desarrollo armónico de la comunidad; es decir, reglas mínimas de conveniencia.

Por tanto, la intención del legislador en este caso es la de sancionar con nulidad, un registro de marca, cuando éste se haya solicitado por alguien que actúa de mala fe.

La anterior interpretación de lo dispuesto por la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial (el registro de una marca obtenido de mala fe es nulo) resulta de la interpretación gramatical y jurídica de la legislación Mexicana aplicable.

Efectivamente, el artículo 151 fracción V de la Ley de la Propiedad Industrial interpretado en concordancia con el artículo 2 fracción VI de la propia Ley de la Propiedad Industrial, lleva a la conclusión inequívoca de que la causal de nulidad en comento tiene por objeto reprimir todos aquellos actos que atenten a la propiedad industrial.

También por su parte el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial señala lo siguiente que "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 forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal"; por tanto resulta incontrovertible que si no se debe otorgar un registro que contravenga la moral y a las buenas costumbres, por mayoría de razón y de probarse que se atentó a la moral y a las buenas costumbres, el registro obtenido de mala fe, deberá declararse nulo. De lo contrario se estaría convalidando un

actuar contrario a la moral y a las buenas costumbres. Por lo anterior es claro que el legislador incluyó la nulidad de registros obtenidos en contravención a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley de la Materia con base en la fracción I del artículo 151 de la misma ley en cita.

En adición a lo anterior, tratados internacionales de los cuales México forma parte, como es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, sanciona el uso y registro de marcas efectuado con base en mala fe. En particular, resulta aplicable el inciso 3) del artículo 6 Bis del citado Convenio que a continuación se transcribe:

"Artículo 6 bis

3) No se fijará plazo para 'reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe."

Por todo lo anterior, resulta inequívoca de que lo previsto en la fracción V del artículo 151 de la Ley de Propiedad Industrial, particularmente en su oración final, y en el artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial tienen por objeto sancionar con nulidad registros obtenidos con base en mala fe. Dicha interpretación incluso se soporta como causal de nulidad en la fracción 1 del artículo 151 de la Ley de la materia, en relación a su artículo 4.

Cabe destacar que conforme a lo dispuesto por nuestros tribunales, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial resulta igualmente obligatorio su observancia por parte de la autoridad, por lo que es de igual manera procedente su aplicación para la nulidad de registros marcarios obtenidos con mala fe. Apoya lo anterior, los criterios judiciales que a continuación se transcriben:

Novena Época Instancia: Pleno

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: X, Noviembre de 1999 Tesis: P. LXXV11199 Página: 46
Materia: Constitucional Tesis aislada.*

TRATADOS INTERNACIONALES, SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. *Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local*

y misma Jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "Leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios Federales, se entienden reservadas a los Estados". No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA.". sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA. »

Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Parte 72 Tercera Parte
Tesis:
Página: 23

CONVENIO DE PARÍS PARA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TIENE CATEGORÍA DE LEY SUPREMA. Como el convenio de París de 31 de octubre de 1958 para la protección de la propiedad industrial, fue aprobado por la Cámara de Senadores, y se expidió el decreto promulgatorio correspondiente (Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1962), debe estimarse que de conformidad con el artículo 133 de la Constitución General de la República tiene categoría de Ley Suprema de la Unión, por lo cual las autoridades competentes están obligadas a acatarlo y, por lo tanto, a proteger legalmente, mediante su registro, las marcas de servicio.

Denuncia de contradicción de tesis. Varios 329/71. Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito, 15 de marzo de 1973. 5 votos. Ponente: Alberto Jiménez Castro. NOTA: Esta tesis también aparece en: Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, tesis 421, --Pág.. 751.>

Aunado a los preceptos jurisprudenciales referidos, es menester señalar lo que en nuestro derecho se define por mala fe, así como lo que se determina como la moral y las buenas costumbres.

Por lo que se refiere al concepto de mala fe, la segunda oración el artículo 1815 del Código Civil Federal la define como "la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido". Al respecto el maestro Manuel Bejarano Sánchez nos define la mala fe de la siguiente manera: "...se conoce la actitud pasiva del contratante que habiendo advertido el error en que se encuentra la otra parte, se abstiene de alertarlo sobre dicho error, lo disimula y se aprovecha de él..."⁴²

Adicionalmente el maestro Bejarano menciona que a la mala fe y al dolo "... se les sanciona con la nulidad del acto, no sólo porque agravan un error que vicia la voluntad, sino porque constituyen ambos una conducta malévola que debe ser reprimida por el Derecho; el acto jurídico no debe ser un medio para la consagración de actos consumados por intenciones maliciosas e inmorales..."⁴³

Por lo anterior podemos determinar que la mala fe es la actitud pasiva que un sujeto realiza habiendo advertido el error en que se encuentra otra, y se abstiene de alertarlo sobre dicho error, lo disimula y se aprovecha de él; misma conducta que debe ser reprimida por la Ley, pues la mala fe no debe ser un medio para la consagración de actos consumados por intenciones maliciosas e inmorales.

Por lo que se refiere al concepto de moral, el Diccionario, define el concepto de moral de la manera siguiente:

"Moral". (del lat. moralis) Adj. Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o

⁴² Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles, 3º edición, Ed. Harla, p. 99

⁴³ Idem. p. 101

*malicia. 2. que no pertenece al campo de los sentidos, por ser de la apreciación del entendimiento o de la conciencia. Prueba. Certidumbre Moral. 3. B. evidencia, figura, filosofía, imposibilidad, libro, teología, verdad, virtud moral. 4. Que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o al respeto humano, Aunque el pago no era exigible, tenía obligación MORAL de hacerlo. 5. f. Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. 6. Conjunto de facultades del espíritu, por contraposición a físico. 7. Anónimos, arrestos. 8. Estado de ánimo, individual o colectivo. En relación a tropas, o en el deporte, se refiere al espíritu, o a la confianza en la victoria.*⁴⁴

De la anterior, definición podemos establecer como acepción de la palabra moral lo relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia, que no pertenece al campo de los sentidos, por ser de la apreciación del entendimiento o de la conciencia, o que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o al respeto humano.

Por lo que se refiere a lo que debemos de entender como buenas costumbres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ha definido de la siguiente manera:

"Séptima Época

Instancia: Sala Auxiliar

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 83 Séptima Parte

Página: 15

BUENAS COSTUMBRES. *No son las que se apegan a las normas científicas y técnicas necesariamente, sino las normas que forman la moral general y social de una colectividad humana en unos lugares Y tiempo determinados.*

Amparo directo 1982/70. Ingenio Zapoapita, S.A. 13 de noviembre de 1975. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Livier Ayala Manzo. Secretario: Ignacio Nieto Kasusky."

Quinta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: CXXII

Página: 581

BUENAS COSTUMBRES. *Las buenas costumbres constituyen un concepto del cual los autores han buscado la precisión y se ha llegado a esta conclusión: todo lo que hiera la moralidad es contrario a las buenas costumbres, y la jurisprudencia poco a poco ha considerado que hay un criterio de moralidad en la sociedad y que es el ambiente social la fuente de aquéllas. De manera que no es necesario precisar con toda exactitud en qué consisten las buenas costumbres porque ningún legislador lo precisa, sino que se deja a la apreciación de los tribunales.*

⁴⁴ Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, vigésima primera edición, publicado la Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 1400

Amparo civil directo 476/54. Iliades viuda de Ize Elena. 25 de octubre de 1954. Mayoría de tres votos. Disidentes: Hilario Medina y Mariano Ramírez Vázquez. Engrose: José Castro Estrada.

En virtud de lo expuesto en las tesis judiciales anteriormente transcritas, podemos determinar que por buenas costumbres, debemos entender a las normas que forman la moral general y social de una colectividad humana en unos lugares y tiempo determinados, por lo que todo lo que hiera la moralidad es contrario a las buenas costumbres.

Por todo lo anterior, se debe concluir que para el caso de que un registro marcario se hubiere obtenido habiendo advertido el solicitante del registro correspondiente, el error al otorgar el registro de la misma, evidentemente absteniéndose de alertar dicho error, disimularlo y aprovecharse del mismo, se constituye en un acto de mala fe, que por ende es contrario a la moral y a las buenas costumbres, por lo que sería procedente el declarar la nulidad del registro con base en la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, el inciso 3 del artículo 6 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y con base en lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 4 de dicho ordenamiento.

Analicemos ahora, algunas otras causales por las que un registro de marca puede declararse nulo, tales como las marcas parecidas en grado de confusión. Iniciaremos de nueva cuenta, estudiando el contenido del artículo 151 de la LPI que dice:

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

I- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley o la que hubiera estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

Por su parte, la fracción XV del Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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

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, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause desprestigio a la marca.

Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

Tomando en cuenta lo dispuesto por los artículos anteriormente transcritos, una marca será nula cuando la misma haya sido otorgada en contravención a las disposiciones establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial o aquella que hubiere estado vigente al momento del registro. Asimismo, la fracción XV del artículo 90 establece que no serán registrables como marca aquellas denominaciones que sean iguales o semejantes a una marca que ese H. Instituto estime como notoriamente conocida. Al respecto, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en su Artículo 6 Bis, a la letra establece:

"Artículo 6 Bis Marcas: Marcas Notoriamente conocidas

1) Los Países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare se allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares, ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o vía imitación susceptible de crear confusión de ésta.

A su vez, el Tratado de Libre Comercio celebrado con Nicaragua establece en su artículo 17-11 lo siguiente:

'Artículo 17-11: Marcas notoriamente conocidas.

1. Las Partes, de oficio si su legislación lo permite, o a instancia del interesado, rehusarán o invalidarán el registro y prohibirán el uso de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una parte cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la Parte conoce la marca

como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de ésta, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios. A efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate.

2. Las Partes no registrarán como marca aquellos signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por quien solicita su registro pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con la persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios; constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o sugiera una conexión con la misma, y pudiera lesionar los intereses de la mencionada persona. No se aplicará esta disposición cuando el solicitante de la marca sea el titular de la marca notoriamente conocida en una Parte.

3. La persona que inicie una acción de nulidad de un registro de marca concedido en contravención del párrafo 2, deberá acreditar haber solicitado en una Parte el registro de la marca notoriamente conocida cuya titularidad reivindica."

Asimismo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado el 17 de diciembre de 1992 entre los Estados Unidos de América, Canadá y México, en su Artículo 1708 parte 6 establece:

'Artículo 1708. Marcas

6. El Artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.

A su vez, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas (ADPIC's) en las secciones 2 y 3 del artículo 16 establece:

'Artículo 16. Derechos conferidos:

2. El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, se tomará en cuenta si ésta se conoce en el sector pertinente del público e inclusive si se conoce en el Miembro de que se trate a consecuencia de su promoción.

3.- El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará Mutatis Mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea

probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. "

En virtud de todo lo anterior, a continuación se transcriben diversos precedentes judiciales que tratan el tema de las marcas notoriamente conocidas en México, mismos que a la letra señalan:

"Octava Época

Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: XV-II Febrero de 1995

Tesis: I. 4o.A. 82 7 A

Página: 405

MARCAS. DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE LAS, PARA JUSTIFICAR LA APLICACION DE LA FRACCION XV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Conforme a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, está prohibido registrar marcas cuyas denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes, sean estimadas por la secretaría como notoriamente conocidas en México. Ahora bien, para precisar la notoriedad es conveniente que la autoridad administrativa exprese las razones por las cuales concluye que se origina aquélla, las que deben ser explícitas, es decir, claras y determinantes y poner en evidencia que la marca es conocida por casi la totalidad de los compradores potenciales; sólo de esta manera se dará cumplimiento a la garantía de motivación establecida en el artículo 16 constitucional; pues la alusión a razones generales para demostrar la notoriedad no justifica el cumplimiento de la garantía citada.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2894/94. Elías Marcos Mayer Zaga Galante. lo. de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero.

Secretario: Ramón E. García Rodríguez.

"Octava Época

Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: VII, Enero de 1991

Página: 310

MARCAS, NOTORIEDAD DE LAS. La notoriedad de una marca no puede determinarse de manera caprichosa por la autoridad responsable, sino que aquélla debe existir acreditada tanto con las razones que al efecto exprese dicha autoridad, como corroborada con las constancias de autos.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 406/90. Gucci de México, S.A. de C. V. 7 de marzo de 1990.

Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Jorge Higuera Corona.

Amparo en revisión 636/88. Dicort, S.A. 29 de marzo de 1988.

Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Jorge Higuera Corona.

"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: I 3o.A.584 A Página: 226

MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION AUN CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PERTENEZCAN A DISTINTAS CLASES O GENEROS. *Al ser una marca todo signo visible que permita distinguir productos o servicios de otros de su misma clase, cualquier agente económico, productor o comerciante, que participe en los mercados podrá utilizar alguna para identificar y distinguir sus productos o servicios, sin embargo, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene, únicamente, a través del correspondiente registro ante las autoridades competentes. La marca deber ser suficientemente distintiva, original, para identificar y hacer distinguibles los productos o servicios, esto es, debe poseer una eficacia distintiva y además deberá ser jurídicamente tutelable como tal, es decir, una marca no obtendrá su registro si se advierte la posibilidad de confusión con otra u otras registradas con anterioridad y, por tanto, se pudiera inducir al error al público consumidor. Para determinar si una marca presenta similitud con otra, éstas deberán apreciarse de manera global, atendiendo a las semejanzas que presenten y tomando en consideración la primera impresión que, en su conjunto, proyecten sobre el consumidor. Este último dato, supone que el consumidor medio no realiza respecto del signo marcario un análisis profundo o sistemático para detectar las diferencias entre una y otra marca. Así pues, mediante el registro de una marca la autoridad está protegiendo al público consumidor, evitándole posibles errores respecto a la naturaleza y origen de los diversos productos que concurren en los mercados de bienes y servicios. Esta protección supone que se evite, asimismo, cualquier posibilidad de confusión para el consumidor respecto de las marcas, asegurando la cabal identificación de los bienes o servicios que el particular desea adquirir o utilizar. Ahora bien, la similitud entre dos signos marcarios debe determinarse tomando en cuenta no sólo la clase en que están comprendidos los productos o servicios amparados por las marcas, sino que debe considerarse la finalidad, composición, lugar de venta del artículo, así como cualquier otra relación que permita presumir que una marca intenta aprovechar el prestigio de otra. La existencia de una marca registrada, notoria y con un prestigio reconocido ante el público consumidor, hace pensar que, al ser introducida al mercado*

una marca nueva, cuya similitud con la primera sea la suficiente como para sugerir una relación entre ambas, o bien que una corresponde o deriva de la otra, fácilmente provocaría el error y confusión entre los consumidores, mismos que podrían asumir que los productos o servicios amparados por las marcas en cuestión poseen la misma calidad o procedencia. Cuando del análisis de las marcas en conflicto se aprecia que existe un elemento relevante o característico en las mismas y, que los demás elementos constituyen únicamente un complemento del signo distintivo y original, pero o alcanzan a desvirtuar la semejanza derivada del elemento común, es evidente la posibilidad de confusión entre los signos marcarios ya que gráfica, conceptual o fonéticamente darán la impresión de ser denominaciones similares, o que una es variante de la otra, aun cuando se refieran a productos o servicios diferentes. La semejanza en grado de confusión entre dos marcas hace imposible el cumplimiento de la función individualizadora de las mismas. El consumidor, al advertir una marca nueva similar a una ya existente y con cierta antigüedad, puede creer que se trata de una variante de esta última, aun cuando se tratara de diversos productos o servicios. Es pertinente aclarar que, si bien la interpretación respecto a la posibilidad de confusión por similitud entre los signos marcarios aun si amparan productos o servicios distintos, se ha desarrollado sobre los conceptos señalados en los artículos 105 fracción XIV y 106 de la anterior Ley de Propiedad Industrial, al corresponder éstos a lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dicha interpretación continúa siendo vigente. La función distintiva de la marca posibilita a industriales y comerciantes conservar su crédito y orientar la elección de los consumidores, al tiempo que garantiza la procedencia y calidad de los bienes y servicios ofrecidos, Negar el registro de marcas idénticas o parecidas, aun tratándose de productos o servicios diferentes, resulta apropiado considerado bajo una variante de la regla de competencia desleal. Es decir, si el nombre de una marca ha excedido los límites de su propio campo y se le asocia con una excelente calidad y un prestigio singular, esta circunstancia no debe ser aprovechada por otros, ni debe permitirse el desconcierto y confusión entre el público consumidor, que pudiera asumir que los productos o servicios tienen la misma procedencia. La semejanza en los signos marcarios a la que alude la ley no debe circunscribirse a aquella detectada respecto a determinados artículos clasificados en la misma especie o clase, sino que debe entenderse referida a toda similitud que induzca a error, sea por su finalidad, composición, lugar de venta, o por cualquier otra relación lógica existente entre las marcas.

**TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

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

"Séptima Época

**Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE. QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS.

Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él, y en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "Gucci"; que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "Gucci Shops", Inc., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, y 6o. bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci" no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se de la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 bis del convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal.

**TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985.

*Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.
Secretario: Alejandro Garza Ruiz.*

Nota: En el Informe de 1985 la tesis aparece bajo el rubro MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA 'GUCCI' NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS."

"Séptima Época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: 193-198 Sexta Parte

Página: 109

MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE, ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS. La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países, son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento, Nuestra Ley de Inventiones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (artículos 88, 89 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y, por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad, los artículos 94 y 95 de la Ley de Inventiones y Marcas). Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 bis del ya mencionado convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada

porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6o. bis y 10 bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del país, en términos del artículo 133 constitucional. En concordancia con los artículos 6o bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que, la autoridad competente del país (en la actualidad Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

**TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

Nota: En el Informe de 1985, la tesis aparece bajo el rubro "MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCION DE LAS. FINALIDAD DE LA MARCA. LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA: EL PRIMER USO Y EL REGISTRO. EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN CUANDO NO ESTEN O TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAIS. LOS ARTICULOS 6o. BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Del contenido de los artículos y precedentes judiciales antes transcritos, se desprende que la notoriedad de una marca en México queda sujeta a la facultad discrecional de ese H. Instituto, así mismo, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país conozca la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas dentro del territorio de la República Mexicana, y del conocimiento que se tenga de la misma en el territorio como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma, para demostrar lo anterior, podrán emplearse todos los medios de prueba permitidos por la ley de la materia. Otro dato importante al respecto es que tampoco serán registrables como marcas aquellas denominaciones cuya parte esencial constituya una reproducción o imitación de la marca notoriamente conocida.

En general, las causas por las que una marca puede ser declarada nula, están enlistadas en el artículo 151 de la LPI, el cual enuncia o describe hipótesis que en mi opinión son bastante claras, es un listado con el carácter de limitativo, es decir no se puede invocar la nulidad de una marca por alguna otra razón que no se encuentre en este artículo, pero la fracción I es muy amplia ya que la hipótesis descrita consiste en que la marca se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la LPI, lo cual supone el conocimiento total de dicho ordenamiento; es por eso que en la última parte de este capítulo sólo me limité a realizar algunas consideraciones de hecho y de derecho, todas ellas referidas exclusivamente a la fracción I del mencionado artículo, ya que insisto, en mi opinión las demás hipótesis o causales de nulidad son muy claras.

A continuación, transcribo íntegro el contenido de artículo 151 de la LPI.

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

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

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

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

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

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

CAPITULO III

ACTOS DE COMERCIO DERIVADOS DE UNA MARCA

3.1 EL ARTICULO 143 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una vez que hemos analizado diferentes aspectos de la marca, desde sus orígenes, su evolución, las características que varios autores señalan que debe tener una marca para cumplir con sus diferentes funciones, entre ellas la de distinción; los requisitos tanto mercadológicos como legales y algunas consideraciones y recomendaciones a la hora de seleccionar una marca; ahora vamos a realizar un estudio de lo que podemos hacer con la marca.

Una vez que hemos superado las etapas anteriores, es decir una vez que ya elegimos el nombre y/o el diseño, una vez que analizamos el impacto y la fuerza que este nombre y/o diseño tendrá en el público consumidor, una vez que analizamos también que este nombre y/ o diseño esté de acuerdo con el producto o servicio que ofrecemos y por supuesto, una vez que se han cumplido con todos los requisitos legales. En pocas palabras una vez que tenemos una marca (de preferencia ya registrada, es decir con el título de registro emitido a nuestro favor) la pregunta es, ¿qué mas podemos hacer con ella? ya sabemos que una marca distingue productos o servicios en el mercado, de otros de su misma especie, ya vimos cual es el punto de vista del productor o prestador de servicios, también ya estudiamos a la marca desde el punto de vista del comprador o usuario de los servicios, pero debe haber algo más que podamos hacer con la marca, debe haber alguna otra utilidad a parte de distinguir productos o servicios de otros de su misma clase.

Es precisamente esa otra utilidad la que vamos a estudiar en este capítulo.

En párrafos posteriores iré detallando todas y cada una de las ideas que voy a exponer a continuación, pero para dar una respuesta rápida a la pregunta que acabo de plantear ¿qué mas podemos hacer con una marca? la respuesta es que con ella podemos hacer lo mismo que con cualquier bien mueble.

Al considerar a la marca como un bien mueble incorpóreo o intangible, por este simple hecho, se vuelve susceptible de valoración pecuniaria o económica, por lo tanto tiene un valor en dinero y al tener la marca un valor en dinero, pues se puede comerciar con ella; de esta idea surge el nombre de este trabajo "LA MARCA COMO OBJETO DE COMERCIO".

Hasta ahora la mayor parte de los tratadistas se han limitado a estudiar a la marca como elemento distintivo o representativo de un producto o servicio, pero en mi opinión también se puede estudiar desde el punto de vista del

comercio, lo cual traería aparejadas un sin fin de consecuencias tanto económicas como legales, mismas que intentaré ir describiendo a lo largo de este capítulo.

Empezaremos refiriéndonos al artículo 143 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que es precisamente este artículo el que prevé la hipótesis de gravar o transmitir los derechos derivados de una marca; por lo tanto es este artículo el fundamento legal que nos permite realizar actos de comercio que tienen a la marca como objeto de los mismos.

*"Artículo 143.- Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, **podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común.** Dicho gravamen o transmisión de derechos **deberá inscribirse en el Instituto**, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.*

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite, o de dos o más marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados."

Como puede observarse, este artículo, nos da la posibilidad de gravar o transmitir los derechos que se deriven del registro de una marca o incluso de gravar y transmitir la expectativa de derecho existente en una solicitud de registro de marca; la única condición es que dichos actos se lleven a cabo en los términos y con las formalidades de la legislación común y para que puedan producir efectos en perjuicio de terceros, es necesario que se registren ante el IMPI; situación que iremos analizando detalladamente, conforme vayamos avanzando en el desarrollo de los diferentes tópicos.

Analizando la redacción de este artículo 143, en la parte referente a la transmisión o gravamen de los derechos que confiere una marca registrada o los derivados de una solicitud de marca, al remitirnos a la Legislación Común, tendríamos que analizar a qué legislación se refiere, ya que existe el debate de que si la Legislación Común aplicable al derecho marcario es la Legislación Civil o la Legislación Mercantil, lo cual haremos de acuerdo al siguiente análisis:

Partiendo de la base que la marca es un signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. (Art. 88 LPI); sería lógico entonces, pensar que el titular de una marca es comúnmente un comerciante, es decir una persona que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hace de éste su ocupación ordinaria, ya que sería difícil imaginar otro supuesto.

Aunado lo anterior al estudio realizado en el capítulo II de este mismo trabajo, en donde se expone la hipótesis de que el titular de una marca debe ser un comerciante o prestador de servicios, es dable entonces, concluir que solo a aquel individuo que comercia con productos u ofrece algún servicio le puede interesar tener una marca, ya que ésta solo puede cumplir con la función de distinguir a sus productos o sus servicios de los demás ofertados en el mercado, pero en cualquier caso, el artículo 75 del Código de Comercio, en su fracción I, reputa como actos de comercio a todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, por lo que nuevamente encuentro extraño de sobremanera, que alguien que no es un comerciante, y que no tenga fines de especulación comercial, pretenda adquirir o transmitir una marca.

Así mismo, el artículo 1 del mismo código, menciona que los actos comerciales sólo se registrarán por lo dispuesto en este código y las demás leyes mercantiles aplicables, por lo que uniendo las premisas de que el titular de una marca, generalmente es un comerciante, el hecho de adquirir o transmitir una marca conlleva siempre a una especulación comercial, y el análisis de los artículos antes mencionados, podemos concluir que la "Legislación Común" aplicable al derecho marcario, es la Legislación Mercantil.

Una vez que quedó establecido y definido el carácter de comercial, con el que se reputa un acto al momento de transmitir una marca y por lo tanto el carácter de comerciante que adquiere una persona titular de una marca al transmitirla y por ende la misma categoría "de comerciante" del nuevo titular en el caso de adquirir una marca, tenemos entonces que dicho acto será regulado por la legislación mercantil, en este caso el Código de Comercio; refiriéndome exclusivamente a las formalidades mencionadas en el artículo 143 de la LPI.

Ahora bien, retomando el análisis del contenido del artículo 143 de la Ley de Propiedad Industrial podemos concluir dos situaciones; la primera es que para gravar o transmitir los derechos derivados de una marca hay que atender a las disposiciones de la legislación común, que como ya quedó establecido, en este caso serán aplicables las disposiciones del Código de Comercio; la segunda es que el propio artículo limita al titular del derecho marcario, únicamente a gravarlo o transmitirlo, cerrando aparentemente la posibilidad de realizar cualquier otro acto de comercio previsto en el citado código y del cual la marca pudiera ser objeto.

Analicemos primero, los actos de comercio que están reconocidos en la Ley de Propiedad Industrial.

3.2 TRANSMISIÓN DE LA MARCA

Los derechos que se deriven de una marca, ya sea en trámite o registrada se pueden transmitir, en los términos y con las formalidades que la propia legislación común nos establece. (artículo 143 LPI)

Existen varias formas de transmitir los derechos marcarios, dentro de las cuales podemos nombrar a algunos de los contratos que nuestra legislación contempla, tales como los de la donación, la compraventa; o incluso a través de una adjudicación testamentaria.

Asimismo, se pueden transmitir los derechos derivados de una marca por llevarse a cabo una fusión o una escisión de una sociedad o sociedades, que sean titulares de los derechos marcarios, figuras que se contemplan dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En el caso de la fusión se entiende que la propiedad pasa a la persona moral que subsista, salvo pacto en contrario.

Otra forma de transmitir la propiedad de los derechos marcarios, es a través del fideicomiso, figura que como sabemos se encuentra regulada en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

La transmisión de derechos sobre una marca, está regulada en la Ley de la Propiedad Industrial dentro del capítulo VI "De las Licencias y Transmisión de Derechos" de los artículos 136 a 142 en lo referente a licencias y del 143 al 150 en lo referente a transmisiones y en el reglamento de la ley en los artículos 5, 9 y 11.

Analicemos entonces cada caso en particular, empezando por las transmisiones y siguiendo con las licencias.

3.2.1 COMPRAVENTA

Una de las formas más importantes de transmisión de los derechos marcarios es la compraventa.

Figura regulada en el Código de Comercio, en los artículos 371 a 387, pero dado que este ordenamiento legal no nos da una definición de lo que es una compraventa, habrá que remitirnos a la Legislación Civil, ya que el artículo 2 del propio Código de Comercio que se comenta, a la letra dice: "A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal"

Ahora bien, el Código Civil menciona que habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero (artículo 2248 del Código Civil Federal)

Regresando al Código de Comercio, en su artículo 371 establece que serán mercantiles las compraventas a las que este código les da tal carácter, y todas las que se hagan con el objeto directo y preferente de traficar. Como ya quedó explicado en la introducción de este capítulo, las compraventas que se hagan entre comerciantes, serán mercantiles, las compraventas cuyo objeto sea mercantil, se reputarán con el mismo carácter, por lo tanto, la compraventa de una marca, hecha generalmente entre comerciantes, se reputa mercantil y se regirá por las disposiciones de este código.

En las compraventas mercantiles, se sujetarán los contratantes a todas las estipulaciones lícitas con las que hubieren pactado. (Art. 372 C. Comercio)

Como puede observarse, de la lectura de este artículo se desprende que el contrato a celebrarse con el objeto de vender los derechos derivados del registro de una marca, o la expectativa de derecho derivada de la solicitud de registro de una marca, puede contener cuantas cláusulas pacten las partes, es decir no hay limitación alguna en cuanto a los alcances del contrato, simplemente todas las estipulaciones deben ser lícitas, de lo cual sobra decir que aplica para todos los actos jurídicos en general y no específicamente para las compraventas de marcas, ni para las compraventas mercantiles, o los contratos, si no que, en mi opinión la limitante para la realización de cualquier acto jurídico, es la propia ley.

Aunque el artículo 373 del mismo Código señala que la compraventa se perfecciona solo por el consentimiento de las partes, el artículo 143 de la Ley de Propiedad Industrial señala que para que la transmisión de derechos pueda producir efectos en perjuicio de terceros, hay que inscribir dicha transmisión en el propio Instituto. Es decir, el código contempla la posibilidad de que la compraventa sea perfecta por el solo consentimiento de las partes, sin que se establezca alguna otra formalidad, lo que da entonces la posibilidad de celebrar una compraventa verbal, y aunque efectivamente la Ley de Propiedad Industrial en el mismo precepto citado establece que las marcas podrán transmitirse con las formalidades que establece la legislación común, y como ya vimos la ley común no exige formalidades, existe entonces la posibilidad de celebrar una compraventa de marca de tipo verbal, pero con la salvedad de que no produciría efectos ante terceros, aunque si entre las partes, hecho que resulta poco práctico y nada recomendable, es por eso que se obliga a que el contrato se realice por escrito ya que de otro modo el IMPI no tendría un control o registro de los titulares de las marcas, ni se

podría tener un control de las licencias por que no se sabría quien es el titular, por lo tanto no produciría efecto en contra de terceros.

Atendiendo nuevamente a las disposiciones del artículo 143 de la Ley de Propiedad Industrial, cito la última parte del primer párrafo que a la letra dice: "Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta Ley, para que pueda producir efecto en perjuicio de terceros".

Las disposiciones reglamentarias a que se refiere este artículo 143, son específicamente los artículos 5 y 10 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. (RLPI). Que a continuación transcribo:

"ARTICULO 5o.- *Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:*

I.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

II.- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto.

En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo;

III.- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;

IV.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;

V.- Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro;

VI.- Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

VII.- Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;

VIII.- Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y

IX.- Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

Las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada asunto, salvo cuando se trate de: inscripción de licencias o transmisiones en los términos previstos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la Ley; inscripción de transmisiones de derechos en las que hayan habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto.

Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I a VI, VIII y IX anteriores, el Instituto requerirá a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de no cumplirse

con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con el requisito establecido en la fracción VII anterior, los solicitantes o promoventes deberán, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la traducción correspondiente de los documentos que se exhiban dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que esas solicitudes o promociones se entreguen. En caso de que los solicitantes o promoventes no exhiban la traducción dentro del plazo fijado, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto.

Se podrán presentar solicitudes o promociones por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, acompañados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este caso, bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción."

"ARTICULO 10.- *La solicitud de inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho de propiedad industrial o franquicia, además de los requisitos a que se refiere el artículo 5o. de este Reglamento, deberá señalar:*

I.- El nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del licenciante o franquiciante y licenciataria o franquiciataria;

II.- La vigencia del convenio;

III.- Si el convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciante la facultad de ejercer las acciones legales de protección del derecho de propiedad industrial materia del mismo;

IV.- Tratándose de licencia de uso de marca, los productos o servicios respecto de los cuales se concede la licencia, y

V.- Los demás datos que se soliciten en las formas oficiales.

La solicitud deberá acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autógrafas del convenio en que conste la licencia, autorización de uso o franquicia. Podrán omitirse en el ejemplar que se exhiba, las estipulaciones contractuales que se refieran a las regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el licenciataria, usuario autorizado o franquiciataria; las que se refieran a información confidencial, referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios, así como los anexos de información técnica que lo integren.

La solicitud de inscripción podrá ser presentada por cualquiera de las partes.

3.2.2 DONACION

La donación es un contrato por medio del cual una persona llamada donante, transmite gratuitamente parte de sus bienes presentes a otra persona, llamada donatario, debiendo reservarse para sí, bienes suficientes para su subsistencia y para el cumplimiento de sus obligaciones. (Art. 2332, 2347, 2163 y 2165 C.C.)

Para que exista la donación, de conformidad con nuestro Código Civil, se requiere la existencia de un contrato y que mediante él se lleve a cabo la transmisión gratuita de un derecho real, como pueden ser el de propiedad, usufructo, uso y habitación, copropiedad, servidumbre, etc., pero en el caso particular de las marcas, el derecho real del que se trata, es exclusivamente el de propiedad.

Una característica de toda donación es el enriquecimiento de un sujeto, con el correlativo empobrecimiento de otro.

La donación puede ser pura, cuando se otorga en términos absolutos o condicional, cuando depende de un acontecimiento futuro de realización incierta, o inclusive puede ser remuneratoria, cuando se hace en atención a servicios prestados por el donatario al donante y que éste no tenga obligación de pagar; pero de nueva cuenta veo poco probable que en el caso de las marcas, se llegue a dar una donación con estas características.

Dentro de los elementos personales característicos de este contrato, está a la capacidad de ejercicio por parte del donante, además de la legitimación o facultad para disponer gratuitamente del bien que se trate, por lo que podemos generalizar que para llevar a cabo una donación, normalmente se necesita ser el propietario del bien donado, o en algunos casos excepcionales, un apoderado con facultades de dominio y con la facultad expresa señalada en la fracción V del artículo 2587 del Código civil para el Distrito Federal, o sus correlativos en los demás códigos de los Estados de la República Mexicana.

Analizando el contenido obligatorio de este contrato, generalmente solo el donante es el que tiene obligaciones y normalmente son: conservar la cosa antes de la entrega, hacer entrega de la cosa y garantizar por el hecho personal, esto último significa que el donante tiene la obligación de garantizar que no exista alguna perturbación en el derecho de propiedad o de posesión de la cosa, ya sea de hecho o de derecho, del donatario.

Después de haber analizado las características generales del contrato de donación, y retomando el tema de las marcas, concluimos que son aplicables las mismas disposiciones analizadas en la compraventa, es decir "...en los términos y con las formalidades que establece la legislación común", lo cual significa que no existe alguna otra condición para llevar a cabo una donación de los derechos derivados de una marca, haciendo nuevamente el comentario que es necesaria la inscripción de dicho contrato ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para que el mismo pueda surtir efectos ante terceros, y de paso, para que el propio Instituto este en posibilidad de llevar un adecuado registro o seguimiento de las marcas, incluyendo a sus titulares.

Como último comentario a este contrato, es muy común escuchar la expresión de "cesión de una marca", o "cesión marcaria", o en general cualquier expresión que denote la idea que una marca fue "cedida", lo cual en mi opinión no es del todo correcto, ya que estrictamente hablando, la "Cesión de Derechos" es una de las formas de transmisión de las obligaciones, reguladas en el Código Civil para el Distrito Federal, en el Capítulo Primero – De la Cesión de Derechos, del Título Tercero – De la Transmisión de las Obligaciones, del Libro Cuarto – De las Obligaciones-, en el cual se previene que habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiera a otro, los que tenga contra su deudor.

Como puede observarse, la "Cesión de Derechos" regulada en el Código Civil, presupone la existencia de un acreedor y un deudor; tiene la finalidad de transmitir los derechos derivados de un crédito o una deuda, éstos derechos son transmitidos por el acreedor a un tercero, el cual se convierte en el nuevo acreedor, y todo esto incluso sin el consentimiento del deudor, existe también la posibilidad de que la cesión del derecho o del crédito, en lugar de hacerse a un tercero, se hace con el propio deudor, y entonces ya no estaremos en presencia de una cesión de derechos, sino una remisión de deuda, por lo tanto ninguna de éstas dos hipótesis se adecuan al concepto que genera la frase "cesión de marca", razón por la que considero incorrecta tal expresión, ya que en realidad a lo que se refiere dicha "Cesión de Marca" es a una simple donación.

3.2.3 TRASMISIÓN POR VÍA HEREDITARIA

Otra forma de transmitir los derechos derivados de una marca, o incluso de la expectativa de derecho derivada de la solicitud de registro de una marca es a través de la vía hereditaria.

Sobre este punto nos concretaremos a realizar una sinopsis del procedimiento sucesorio, ya sea en la vía testamentaria o intestamentaria, ya que el objeto de este trabajo es analizar los diferentes aspectos comerciales de una marca, y en este punto en particular, las formas de transmisión de los derechos derivados de una marca ya sea registrada o en trámite.

Analicemos entonces los principales puntos a considerar en la sucesión en general, haciendo algunos comentarios referentes al caso particular de las marcas.

En el Código Civil, en su artículo 1281, define lo que es herencia: sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte.

En nuestro sistema jurídico existen 2 formas de sucesión que son la testamentaria y la legítima. Es evidente que la primera de ellas se lleva a cabo en virtud de la existencia de un testamento y la segunda por la disposición de la Ley.

Ahora bien, sin detenernos a estudiar las características de cada uno de estos procedimientos, ni si se tramitó en vía judicial o notarial, podemos hacer un breve resumen de las etapas en uno y otro, hasta llegar al documento en donde se haga constar la adjudicación de los bienes de la herencia.

Cualquier procedimiento sucesorio inicia con la denuncia de la sucesión, es decir cuando se hace del conocimiento del Juez o del Notario Público la muerte del autor de la herencia.

La siguiente etapa en el procedimiento es la designación de herederos y aceptación de herencia.

Una vez que quedó establecido quien o quienes son los herederos y/o legatarios, se llevará a cabo un inventario de todos los bienes, mismos que se valuarán.

Se hace un proyecto de partición de herencia y cuando este proyecto es aceptado se lleva a cabo la adjudicación de los bienes.

La adjudicación de bienes hereditarios se otorgará con las mismas formalidades que la ley exige para su venta, por lo que normalmente se lleva a cabo a través de una escritura pública, la cual contendrá a demás de los requisitos legales, los requisitos previstos en el artículo 869 del Código de Procedimientos Civiles, de los cuales podemos citar especialmente las fracciones III y IV, que son las que nos importan para el caso de las marcas, mismas que a continuación transcribo:

869.- La escritura de partición cuando haya lugar a su otorgamiento deberá contener, además de los requisitos legales:

"...III.- La enumeración de los muebles o cantidades repartidas;

IV.- noticia de la entrega de los títulos de las propiedades adjudicadas o repartidas;..."

Prácticamente así termina un procedimiento sucesorio, pero hay que recordar que del contenido del artículo 143 de la LPI, se desprende la idea que cualquier transmisión de los derechos derivados de una marca ya sea registrada o en trámite, debe inscribirse en el Instituto, para así poder producir efectos en contra de terceros.

Los requisitos para inscribir cualquier transmisión de derechos ante el Instituto son los mencionados en el artículo 9 del reglamento de la LPI, que a continuación transcribo:

ARTICULO 9o.- *La solicitud de inscripción de una transmisión de los derechos conferidos por una patente, certificado de invención, registro, autorización o solicitud en trámite, cambio de denominación o razón social, transformación de régimen jurídico o fusión, deberá, además de los requisitos a que se refiere el artículo 5o. de este Reglamento:*

I.- *Señalar el nombre, denominación o razón social y la nacionalidad del titular inmediato anterior del derecho o de los sucesivos titulares anteriores, cuando las correspondientes transmisiones o modificaciones no hayan sido previamente inscritas, así como los mismos datos, del nuevo titular además de los datos que se soliciten en las formas oficiales, y*

II. *Acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autógrafas del o de los convenios o documentos en que consten las transmisiones o modificaciones de derechos, incluyendo aquellos que correspondan a transmisiones o modificaciones celebradas con anterioridad, que no hubieran sido inscritos.*

La solicitud de inscripción podrá ser presentada por el titular cedente o subrogante o el titular cesionario o subrogatario.

Sóo debo hacer la aclaración que en este caso, el documento que se presenta ante el Instituto es precisamente la escritura en donde consta la transmisión de los bienes por vía hereditaria (escritura de partición) documento que obviamente solo podrá presentar el heredero. Esta aclaración la hago por que el reglamento de la LPI no contempla esta posibilidad, ya que al decir que la solicitud podrá ser presentada por el titular cedente (que como ya vimos debería ser el donante) o subrogante o por el titular cesionario (donatario) o subrogatario, se ignora la posibilidad de que sea presentada por el heredero o legatario.

3.2.4 FUSION

Otra manera de transmitir un registro marcario es a través de la fusión de sociedades, de la cual el Código de Comercio no nos da definición alguna, por lo que nos remitimos de nueva cuenta al diccionario:

"Fusión: unión de dos o mas sociedades en sus bienes o elementos tanto personales como patrimoniales, para dar origen a un nuevo ente jurídico"⁴⁵

Una vez definida la fusión, analicemos pues las características de ésta figura jurídica y sus consecuencias en lo que a marcas se refiere.

La fusión de sociedades está regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), en los artículos 222 al 228 bis, pertenecientes al Capítulo IX – De la Fusión, Transformación y Escisión de Sociedades.

Como ya vimos, la fusión de sociedades es la unión de dos o mas de ellas, en sus bienes o elementos personales y patrimoniales para dar origen a una nueva sociedad; éste acuerdo deberá ser decidido por cada una de las sociedades en la forma y términos que a cada una de ellas, según su naturaleza les correspondan. (Art. 222 LGSM.)

Una vez decretada la fusión, se inscribirán los acuerdos relativos en el Registro Público de Comercio, y cada una de las sociedades fusionantes, deberá publicar en el periódico oficial del domicilio de la sociedad, su último balance y en el caso de que alguna sociedad se extinga, deberá también publicar el sistema establecido en sus estatutos sociales para la extinción de su pasivo (liquidación) (Art. 223 LGSM)

La fusión no podrá tener efecto sino tres meses después de haberse efectuado la inscripción ya referida (Art. 224 LGSM)

Transcurrido dicho plazo, se llevará a cabo la fusión y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión, tomará a su cargo los derechos y obligaciones de las sociedades extinguidas.

De nueva cuenta, la fusión debe hacerse constar mediante escritura pública e inscribirla en el Registro Público de Comercio; por lo que de nueva cuenta la escritura pública en donde conste la fusión de las sociedades será el documento idóneo para acudir al Instituto con el fin de que éste inscriba la transmisión de la marca ya sea que este registrada o en trámite.

3.2.5 ESCISION

Según la Ley General de Sociedades Mercantiles, la escisión existirá cuando una sociedad denominada escidente decide extinguirse y divide a

⁴⁵ Palomar de Miguel, Juan.- Diccionario para Juristas, p. 620. Ed. Mayo. México D.F. 1981 Primera Edición.

totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o mas partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas; o cuando la escidente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación (Art. 228 bis LGSM)

En el caso de la escisión existen 2 supuestos, el primero de ellos es que la sociedad escidente subsista, es decir cuando la escidente transmite una parte de su activo, pasivo y capital a una o varias escindidas, pero sin que ésta se extinga. El segundo supuesto es que la sociedad escidente se extinga, es decir, cuando la sociedad escidente transmite la totalidad de su activo, pasivo y capital a dos o mas escindidas, extinguiéndose la primera, en tal caso, la escidente que se designe conservará la documentación que se menciona en el artículo 228 bis del mismo ordenamiento legal.

Sobre este punto es necesario mencionar que tal disposición es de carácter meramente fiscal-contable, es decir no aplica necesariamente a la marca o marcas que dicha sociedad hubiere tenido.

Por lo tanto, si estamos en presencia del primer supuesto, es decir que la sociedad escidente no desaparezca, existen de nuevo 2 vertientes en cuanto a la marca se refiere, la primera es que la propia sociedad conserve la titularidad y los derechos derivados de la marca; la segunda posibilidad es que la sociedad escidente otorgue o transmita los derechos derivados del registro de la marca o inclusive de la solicitud de registro de la misma, o que les otorgue a la o las sociedades escidentes una licencia de uso sobre la marca. En cualquiera de los casos debe notificarse al Instituto, ya sea la transmisión de derechos, (el Instituto debe tomar nota de quien es el nuevo titular), las reglas de uso, (en caso de que la marca transmitida en virtud de la escisión se otorgue en copropiedad), o la inscripción de la licencia respectiva, y los alcances de la misma o sea los derechos y obligaciones tanto del licenciante como de el /los licenciario/os.

La Escisión debe constar en escritura pública e inscribirla en el Registro Público de Comercio; por lo que de nueva cuenta es éste el documento idóneo para acudir al Instituto con el fin de que éste inscriba la transmisión de la marca ya sea que este registrada o en trámite.

Así concluimos con el estudio de las formas de transmisión de los derechos marcarios y solo queda pendiente una idea por expresar y esa idea es la tarifa que hay que pagar al Instituto por cada transmisión de derechos. Dicha tarifa consta en un Acuerdo publicado el 21 de enero de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, en el que se dan a conocer los costos por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Así es que, para que el Instituto proceda a inscribir la transmisión de los derechos marcarios en cualquiera de las

variantes que acabo de exponer y con independencia de los requisitos de fondo y demás requisitos de forma, es necesario cubrir la cantidad señalada en el número 32 de la lista de los servicios que presta el Instituto, misma que a continuación transcribo:

32.- Por la inscripción de la transmisión o gravamen de un derecho de propiedad industrial concedido, o que pueden derivarse de una solicitud en trámite, por la inscripción o cancelación de inscripción de una licencia contractual de explotación o uso, o de su modificación; por el cambio de nombre, denominación o razón social del solicitante o titular de un derecho de propiedad industrial; por el estudio de una solicitud de inscripción de una franquicia; por cada uno de los actos enunciados, por cada patente, registro, publicación o autorización..... \$339.13 + \$50.86 IVA = \$390

Como último comentario a este tema de transmisión de la marca, solo me queda exponer que el reglamento de la LPI contempla el término cedente y cesionario, pero como lo he expuesto, existen diversas formas de transmitir la propiedad marcaría y por lo tanto, el reglamento de la LPI debería referirse solo como anterior y nuevo titular.

3.3 LICENCIA DE USO

El Artículo 136 de la LPI dice:

"El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros."

Ahora bien, del análisis de dicho artículo se desprenden las siguientes consideraciones:

La primera de ellas es que el titular de un registro marcarío o de una solicitud en trámite, puede celebrar un convenio (lato sensu)⁴⁶, en el cual se otorgue una licencia de uso de la marca; ahora bien para entender el alcance de dicho artículo habría que atender al análisis gramatical y jurídico de los que significa una licencia de uso.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la palabra Licencia como facultad o permiso para hacer una cosa.

⁴⁶ Art. 1792 Código Civil "Convenio es el acuerdo de dos o mas personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones"

El uso, en sentido amplio, es un derecho real, consistente en percibir los frutos de una cosa ajena.⁴⁷

Por lo tanto por licencia de uso debemos entender: la facultad que se otorga a una persona para percibir los frutos de una cosa que le es ajena.

Ahora, partiendo de la base que en la legislación en materia de propiedad industrial no existe una definición de Licencia de uso, habría que remitirse a la legislación supletoria, es dable entonces equiparar lo que la legislación en materia de propiedad industrial llama licencia de uso, a lo que en materia civil común mente se le llama arrendamiento, y así entender y definir lo que significa una licencia de uso en materia de propiedad industrial de acuerdo al siguiente análisis:

3.3.1 ARRENDAMIENTO

El Código Civil define al arrendamiento como un contrato por medio del cual las dos partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso y goce temporal de una cosa, y la otra a pagar por ese uso o goce temporal un precio cierto.

Analizando esta definición de arrendamiento, observamos que se puede adaptar perfectamente a la materia de propiedad industrial, especialmente lo relativo a marcas y por analogía a los nombres y avisos comerciales.

La licencia de uso también es un contrato en donde existen dos partes el licenciante y el licenciario, que en el caso de arrendamiento se equipararían al arrendador (licenciante) y al arrendatario, (licenciario).

Una parte se obliga a conceder el uso o goce temporal de una cosa (en este caso la marca) y la otra se obliga a pagar por ese uso o goce, un precio cierto y generalmente en dinero.

El arrendamiento es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, principal, de tracto sucesivo o de ejecución duradera y tiene el carácter de intuitu personae por lo que se refiere al arrendatario, es un contrato formal ya que debe otorgarse por escrito.

Es bilateral, porque existen derechos y obligaciones para ambas partes, mismos que se expondrán mas adelante.

Es oneroso, porque existe una remuneración (el precio por el uso o goce)

⁴⁷ Art. 1049 del Código Civil "El uso da derecho para percibir de los frutos de una cosa ajena..."

Es conmutativo, porque existen derechos y obligaciones para ambas partes.

Es principal, porque para su existencia no depende de otro contrato.

Es de tracto sucesivo, porque no se agota en el primer uso o ejercicio del derecho.

Es intuitu personae, por que el contrato se otorga atendiendo a la calidad del arrendatario, es decir, porque éste reúne ciertas cualidades que el arrendador busca, como pueden ser la solvencia económica, la buena reputación, la calidad moral de la persona, la fama pública, etc., por lo tanto el arrendatario no puede subarrendar ni ceder sus derechos a un tercero, sin el previo consentimiento, de preferencia por escrito, del arrendador..

Elementos personales: las partes que Intervienen son el arrendador –el que da la cosa en arrendamiento- y el arrendatario –el que recibe la cosa en arrendamiento y paga por ella un precio cierto-. En el caso particular de las marcas serían el licenciante y el licenciario. Ambos requieren estar investidos de las características generales para contratar (referentes a la capacidad de goce y de ejercicio, y es esta última de la que necesitan estar investidos para llevar a cabo dicho contrato) el arrendador debe contar con la legitimación sobre el bien que va a dar en arrendamiento, de nueva cuenta en el caso de las marcas el arrendador o licenciante debe tener una legitimación sobre el bien o sobre la marca, Vg. Ser el titular de la misma, el apoderado legal con facultades expresas, o cualquier otra hipótesis de naturaleza análoga.

Los Elementos Reales del arrendamiento son: La cosa, el precio y el tiempo. Sobre este punto, no se necesitan mayores consideraciones, ya que la cosa es el bien o el derecho sobre el que se va a conceder el uso o goce temporal, (en este caso se trata de la marca; el precio, es la contraprestación que se va a dar por permitir ese uso goce o aprovechamiento (de la marca) el cual puede ser determinado o determinable, y puede fijarse en dinero (incluso en moneda extranjera y en este caso el precio será determinable) o en cualquier otra cosa equivalente (e.g. frutos) y el tiempo va a ser la duración o vigencia del contrato.

Efectos del contrato: el arrendamiento solo genera un derecho de crédito, pero no da nacimiento a un derecho real. El derecho del Arrendatario es al uso de la cosa arrendada. Es decir, ni con el paso del tiempo, ni con el ejercicio del derecho de uso, se pueden generar derechos reales sobre el bien arrendado o licenciado (en el caso de la marca).

Las obligaciones del arrendador consisten en entregar o poner a disposición del arrendatario la cosa en un estado óptimo, para el uso convenido o el uso natural de la cosa y garantizar el uso por aparte del arrendatario.

Si bien el titular de la marca no entrega físicamente la propia marca (por ser un bien intangible), tampoco entrega el título de registro de la misma, por no ser éste un requisito, ya que resultaría por demás absurdo y no habría una razón para exigir tal entrega. La entrega en el caso de la marca, considero que debe considerarse como una entrega jurídica de la misma. Por lo que se refiere a garantizar el uso por parte del arrendatario, en este precepto debe entenderse desde entregar la marca libre de todo gravamen (situación que se estudiará en el siguiente capítulo) hasta el ejercicio de las acciones legales de protección de la misma.

Las obligaciones del arrendatario consisten básicamente en pagar la renta, usar debidamente la cosa (de acuerdo con las especificaciones del contrato de licencia de uso), conservar la cosa, avisar de las reparaciones necesarias y de las novedades dañosas y devolver la cosa al término del contrato.

Los modos de terminar el arrendamiento es por el vencimiento del plazo previsto en el propio contrato, por rescisión del contrato, por voluntad de las partes, por la pérdida o destrucción de la cosa objeto del arrendamiento.

Este punto en particular si está regulado por la LPI, en su artículo 138, referente a la cancelación de una inscripción de licencia y prevé las siguientes hipótesis:

- cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido la licencia.
- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas (hipótesis equivalente a la pérdida o destrucción de la cosa objeto del arrendamiento)
- Por orden judicial.

Y en mi opinión se debería también contemplar una cuarta opción, que es la derivada del incumplimiento del contrato, ya sea por falta de pago, falta de probidad, y en general cualquier incumplimiento en las obligaciones por alguna o ambas partes. Siempre y cuando tal situación esté prevista como causal de terminación del contrato, y mas aún cuando se llega a añadir la cláusula de que el incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el contrato, será causa de rescisión sin responsabilidad para la otra parte. O cualquier otra cláusula prevista en el contrato.

Después de éste breve análisis del contrato de arrendamiento hecho desde el punto de vista civil, habría que hacer ciertas analogías para adaptarlo a la materia de propiedad industrial, y regular la figura de licencia de uso, conforme a las reglas del arrendamiento civil.

Evidentemente el arrendamiento, comúnmente se da sobre bienes inmuebles, pero esto no es privativo, por eso es que ciertas disposiciones de esta materia no son aplicables en cuanto a propiedad industrial se refiere.

3.3.2 FRANQUICIA

La franquicia es un contrato, mediante el cual se establece un sistema de colaboración entre el productor de un bien o prestador de un servicio y un distribuidor, ambos cuentan con independencia entre si, pero están vinculados por un contrato en virtud del cual el primero permite al segundo la facultad de entrar en la cadena de distribución, con el derecho de disfrutar, bajo determinadas condiciones y cumplimiento de un pago, de los derechos de Propiedad Industrial de los que sea titular el primero de ellos.⁴⁸

Es un contrato en el cual una de las partes le concede al franquiciatario una autorización para que explote una marca fundamentalmente, o cualquier otro signo distintivo cuyo titular es la contraparte el franquiciante; o bien, la franquicia es la concesión del derecho de promover, vender o distribuir productos o servicios conexos a la marca u otro símbolo comercial del franquiciante. El franquiciatario actúa con base en un plan o sistema de mercado prescrito por el franquiciante, de tal manera que se da una comunión de intereses en la comercialización de bienes o servicios. Como prestación el franquiciatario hace a su contraparte un pago en razón del resultado de la explotación de la franquicia.

Después de haber expuesto la definición doctrinaria de los que es franquicia, lógicamente tengo que exponer también la definición legal, contenida en el artículo 142 de la LPI que a continuación transcribo:

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

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende conceder, previamente a la celebración del convenio

⁴⁸ Vazquez del Mercado, Oscar, Contratos Mercantiles. Editorial Porrúa, México 1995 9º edición

*respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta ley.
Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de éste capítulo.*

Como puede observarse no existe diferencia conceptual entre la definición doctrinal y la legal en cuanto a la franquicia se refiere, porque ambas, de alguna u otra manera abordan los mismos conceptos y elementos dentro de la definición de franquicia, entre los que destacan la compra-venta de productos o prestación de servicios, de manera uniforme y siempre al amparo de la misma marca o signo distintivo, conservando ciertas cualidades y calidades en el producto o servicio de que se trate.

Al contrato de franquicia lo consideramos como un contrato de características particulares, de duración prolongada, con prestaciones recíprocas, y que crea, sobre todo, una relación de cooperación y de integración entre las partes que al mismo tiempo conservan su autonomía jurídica y económica; en este contrato, el franquiciante es el titular de ciertos derechos de explotación exclusiva llamados de propiedad industrial, como son el nombre comercial, aviso comercial, marca, patente, dibujo y modelo industrial que identifican a su vez su sistema.

Este contrato debe tener un conjunto de definiciones, entre las que encontramos:

Sistema: el conjunto de negocios franquiciados que operen al amparo de las marcas propiedad del franquiciante bajo los lineamientos, estándares y políticas indicadas por él.

Comisariato: Empresa que tiene por objeto abastecer a todos los negocios franquiciados con los insumos, productos, materia prima y equipo necesario para su operación.

Territorio: Área geográfica en la que el franquiciante no podrá establecer por sí mismo, ni otorgar a terceros franquicias para operar un establecimiento igual al franquiciado y en el que operará su negocio el franquiciatario.

Tecnología: Sistema y procedimientos de operación en los negocios franquiciados.

Marcas del sistema: Marcas, nombres comerciales y/o avisos comerciales, de

las cuales el franquiciante es titular de los derechos de explotación, mismas que podrán ser modificadas, sustituidas, eliminadas o aumentada por el franquiciante cuando éste así lo decida.

Establecimiento: Local comercial donde operará el negocio franquiciado.

Manuales: La compilación básica de métodos, sistemas de operación y tecnología desarrollados por el franquiciante, los cuales son confidenciales y constituyen secretos industriales en los términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Fecha de iniciación: La fecha en la cual se suscribe el contrato y a partir de la cual comienza a surtir sus efectos.

Ventas totales: La cantidad total del precio de venta, ya sea en efectivo o por otro medio, de todos los elementos o servicios proporcionados por el negocio excluyendo el monto del Impuesto al Valor Agregado e impuestos similares, sean locales o federales. Cada cargo o venta a plazos o a crédito, será considerada como una venta al precio total, durante el mes en que dicha venta o cargo se haga, sin consideración a la fecha en que el Franquiciatario reciba el pago ya sea total o parcial del mismo.

Fondo de publicidad y mercadotecnia: Fondo que se creará con las aportaciones de los franquiciatarios del Sistema, mismo que será administrado por el Franquiciante bajo la figura jurídica que estime conveniente, teniendo éste la posibilidad de invitar a uno o más franquiciatarios a participar en su administración, dicho fondo sufragará parte de los gastos publicitarios a nivel nacional y brindará apoyos mercadotécnicos que colaboren en el incremento de las ventas.

Registros contables: todos aquellos libros, registros y archivos contables y financieros inherentes al negocio.

Fuerza mayor: Para los efectos de este contrato, el término fuerza mayor significará además de lo previsto en el Código Civil para el Distrito Federal, cualquier acto de la naturaleza, guerra, motines, epidemias, incendios y otras catástrofes o cualquier causa similar fuera del control de la parte afectada que impida el cumplimiento de sus obligaciones.

Anexos: Todos los anexos al contrato constituyen parte integrante de él y son los que a continuación se enlistan: Territorio, Certificado de Titularidad de las Marcas del Sistema, Modelo Reporte de Ventas, Contrato de Comodato, Horario de Operación, Políticas de Cortesía, Contrato de Suministro, Tarjetas de crédito y Vales Empresariales Autorizados, Contrato de confidencialidad y también para empleados.

El franquiciante otorga al franquiciatario, en los términos y las condiciones establecidas en el contrato, la franquicia para operar el negocio en el territorio especificado bajo el Sistema y las Marcas del Sistema.

El otorgamiento de la franquicia a que el contrato se refiere, no implica la concesión de derechos para desarrollar un negocio en cualquier otro domicilio y solo otorga derechos territoriales exclusivos en los términos previstos.

OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE

Respecto a las obligaciones del franquiciante éste ofrecerá al franquiciatario la asistencia técnica indispensable sobre cómo establecer el negocio e instruirá al franquiciatario sobre la forma óptima de operarlo.

De manera específica y durante la vigencia del contrato, el franquiciante proporcionará al franquiciatario la siguiente asistencia técnica:

- Un juego de manuales.- los cuales contendrán las instrucciones, requerimientos, estándares, especificaciones, métodos y procedimientos para la operación del negocio. Es responsabilidad del

franquiciatario cerciorarse de tener los manuales y su constante actualización.

- o La revisión de la construcción y decoración del local correspondiente así como la designación de quien lo construirá, modificará, adaptará o decorará.
- o Un programa de capacitación y entrenamiento para el personal de producción, servicios, gerente, cajeros y supervisores del franquiciatario.
- o Equipo de especialistas en operaciones del sistema y asistencia y desarrollo de programas de mercadotecnia y publicidad, así como de inspecciones y evaluaciones periódicas al negocio respecto de la operación del mismo.

Una obligación mas es la que impone el artículo 65 del reglamento de la LPI, que a continuación transcribo:

"Artículo 65.- Para los efectos del artículo 142 de la Ley, el titular de la franquicia, deberá proporcionar a los interesados previa celebración del convenio respectivo, por lo menos, la siguiente información técnica, económica y financiera:

I.- Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad del franquiciante;

II.- Descripción de la franquicia;

III.- Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y en su caso, franquiciante maestro en el negocio objeto de la franquicia;

IV.- Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia

V.- Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir al franquiciante;

VI.- Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario;

VII.- Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la franquicia;

VIII.- Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros y en su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo;

IX.- Obligaciones del franquiciatario respecto de la información de tipo confidencial que le proporcione el franquiciante y

X.- En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebración del contrato de franquicia."

REGALIAS

El franquiciante tiene derecho a las llamadas regalías y otros pagos, el franquiciatario cubrirá al franquiciante una regalía inicial a la firma del contrato.

Las cantidades aportadas por el franquiciatario, se acumularán a las cantidades aportadas por todos los franquiciatarios del Sistema, a fin de constituir el Fondo de Mercadotecnia, bajo la figura jurídica que determine el franquiciante será administrado por él teniendo como objeto la publicidad y promoción de los negocios así como sufragar el costo de eventos especiales, en beneficio de todos los franquiciatarios como son convenciones, reuniones, seminarios, cursos, etc.

OBLIGACIONES DEL FRANQUICIATARIO

La imagen externa e interna del negocio constituye un elemento fundamental que proporciona unidad al Sistema, permitiendo la fácil identificación de la clientela, en tal virtud, se obliga a:

Obtener y mantener vigentes las autorizaciones, permisos, licencias, clasificaciones y demás autorizaciones que sean requeridas para el funcionamiento y operación del negocio.

Seguir los lineamientos, directrices e instrucciones del franquiciante a fin de que la fachada e imagen exterior del local sea compatible con la imagen del Sistema.

Un requisito fundamental del Sistema es adherirse a los estándares y políticos del franquiciante para el manejo uniforme de todos los negocios dentro del Sistema.

Por último, de nueva cuenta el reglamento de la LPI, impone al franquiciatario una obligación la cual está prevista en el artículo 64 del ordenamiento mencionado y que a continuación transcribo:

Artículo 64.- Los productos que se vendan o el establecimiento en donde se presten servicios a los que se aplique una marca registrada, bajo licencia o franquicia, deberán indicar, además de lo señalado en el artículo 139 de la Ley, los siguientes datos:

- I.- Nombre y domicilio del titular de la marca registrada;*
- II.- Nombre y domicilio del licenciario de la marca o del franquiciatario y*

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

Respecto a este punto se establece en el contrato que el franquiciante por virtud de convenio, concede al franquiciatario una licencia para usar las Marcas del Sistema durante un término del contrato. El franquiciatario está de acuerdo y queda completamente prevenido de no usar símbolos de marcas no autorizadas por el franquiciante, ni tampoco marcas, diseños, nombres comerciales o logotipos diferentes a aquellos que identifican al sistema o que sean señalados por el franquiciante.

El franquiciatario utilizará solo las Marcas del Sistema y aquellas autorizadas por el franquiciante y deberá utilizarlas en la manera establecida en los Manuales o en cualquier otra comunicación escrita.

De nueva cuenta, tengo que hacer énfasis en el punto de la inscripción de la mencionada licenia de uso, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que se registrará, como ya lo hemos estudiado, de acuerdo a las disposiciones relativas al capítulo de licencias de uso de la LPI.

MANUALES

El franquiciatario deberá operar al estricto cumplimiento de los Manuales de franquiciante y de acuerdo con cualquier otra comunicación por escrito que le haga su propio franquiciante a partir de la firma del contrato.

El franquiciatario deberá tratar siempre los Manuales y cualquier otra información proporcionada por el franquiciante como confidenciales y realizarán todos los esfuerzos a su alcance para conservar dicha información secreta, confidencial e inaccesible para terceros y que la celebración del mismo no convierte a ninguna de las partes en agente, representante, mandatario, fiduciario, socio, empleado, afiliado, sucesor o dependiente de otra.

3.3.3 FIDEICOMISO

El fideicomiso es un contrato por virtud del cual se confieren facultades a un sujeto para que realice actos respecto a determinados bienes, a efecto de lograr un fin específico, en provecho de quien designa aquél que otorga las facultades.⁴⁹

⁴⁹ Idem, p. 358

El fideicomiso, es un contrato de naturaleza mercantil, en virtud del cual una persona llamada fideicomitente destina bienes para la consecución de un fin lícito determinado y recomienda la realización de los actos para lograr tal fin, a otra persona, llamada fiduciario, quien necesariamente, conforme al artículo 350, debe ser una institución de crédito. El fin del fideicomiso puede ser de cualquier índole, en tanto que los actos que por el mismo se ejecutan no sean ilícitos.

El fideicomiso es un mandato de afectación de bienes a un fin.

ELEMENTOS PERSONALES

EL FIDEICOMITENTE: debe ser una persona física o colectiva, con la capacidad suficiente para poder otorgar bienes en fideicomiso o para hacer la afectación de bienes que el fideicomiso implica.

EL FIDUCIARIO: este no puede ser sino una institución de crédito quien efectúa esta clase de operaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Al fiduciario se le transmiten por el fideicomitente la titularidad fiduciaria de los bienes que han de servir para lograr el fin del fideicomiso.

El fiduciario adquiere la obligación principal de realizar todos y cada uno de los actos que sean necesarios para la consecución del fin del fideicomiso, para lo cual tendrá todos los derechos y acciones que se requieran.

EL FIDEICOMISARIO: es el beneficiario de los bienes del fideicomiso; puede tratarse de una persona física o moral.

OBJETO DEL FIDEICOMISO

Los bienes que se destinan al fin determinado en el contrato de fideicomiso, pueden ser de cualquier naturaleza, siempre y cuando no sean estrictamente personales de su titular, señala el artículo 351 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es decir, el objeto se constituye por cosas que pueden ser susceptibles de apropiación, entendiéndose por cosa en sentido amplio, la entidad material o inmaterial posible de la tutela jurídica.

El fideicomiso debe constar por escrito y ajustarse a las disposiciones legales en lo que a la transmisión de los derechos sobre los bienes se refiere, según se establece por el artículo 352 del mismo ordenamiento.

Si es un título nominativo, desde que éste se endosa a la institución fiduciaria y si es al portador o se trata de otro bien corpóreo, desde que se

encuentra en poder de la institución fiduciaria señala el artículo 354 del mismo ordenamiento.

ESPECIES DE FIDEICOMISO

Puede existir fideicomiso por acto entre vivos o por testamento y a los fideicomisos sobre los muebles o inmuebles, también existen fideicomisos de administración, de garantía y translativos dependiendo el fin que se busca con el fideicomiso, ya sea que el fideicomitente destine los bienes que entrega al fiduciario para que los administre, para que tales bienes sirvan de garantía, o simplemente para que los transmita en un dado momento.

El fideicomiso de administración sirve para que el fiduciario realice determinados actos con los bienes que se le transmiten de manera que tales actos, independientemente de la conservación de los bienes, produzcan un beneficio para el propio fideicomitente o para el fideicomisario designado.

Por lo tanto, en esta clase de fideicomiso entra cualquier clase de bien o de derecho, siempre que sean productivos en sí mismo o susceptibles de producir una utilidad.

El fideicomiso de garantía, como su nombre lo indica, implica que los bienes fideicomitados representan la seguridad de que será posible con ellos mismos, en su caso, cumplir con una obligación a cargo del fideicomitente.

Los fideicomisos de garantía, se ha dicho, están normalmente ligados a un negocio jurídico que los motiva, en esa virtud, los fideicomisos de esta clase siguen la misma suerte que el negocio, el fideicomiso concluye, y como consecuencia de dicha extinción, el fiduciario retransmite al fideicomitente deudor los bienes o derechos fideicomitados, una vez que el acreedor fideicomisario haya otorgado el finiquito correspondiente.

En el fideicomiso translativo, el fiduciario cumple el fin para el cual se constituyó, transmitiendo los bienes que recibe, a la persona designada en el contrato, o en su caso, a la que se designe con posterioridad.

La institución fiduciaria puede disponer de los bienes dados en fideicomiso, porque en ejecución de sus funciones, transmite a los fideicomisarios la propiedad de los mismos.

El fideicomiso irrevocable es una modalidad de cualquier tipo de fideicomiso; se estiman irrevocables los fideicomisos dado que una vez que los bienes son aportados al fiduciario éstos ya se consideran que salen del patrimonio del fideicomitente, en virtud de que no puede disponer de ellos por la situación e irrevocabilidad.

EXTINCION DEL FIDEICOMISO

Las causas de extinción del fideicomiso se encuentran enunciadas en el artículo 357 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Independientemente de las causas que señala la ley, debemos considerar que el fideicomiso es un contrato y que por consiguiente le son propias también las causas comunes de terminación de todo contrato.

Entre las causas que la ley indica están la que se refiere al fin de fideicomiso, así es que cuando se ha cumplido plenamente con éste fin, la Ley considera que se extingue el fideicomiso, otra causa de extinción del fideicomiso es la imposibilidad de su ejecución.

También causa de extinción es por haberse cumplido la condición resolutoria a que haya quedado sujeto el fideicomiso.

Por último, la ley establece como causa de extinción el caso en que habiéndose designado varias instituciones fiduciarias para que actúen conjunta o sucesivamente en el orden y condiciones en que hayan de sustituirse, la institución fiduciaria no acepte, o por renuncia o remoción cese en el desempeño de su cargo, y no fuere posible la respectiva sustitución.

DEVOLUCION DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS

Como consecuencia de la extinción del contrato de fideicomiso los bienes a él destinados que queden en poder de la institución fiduciaria serán devueltos por ella al fideicomitente o a sus herederos.

La institución fiduciaria deberá asentar la devolución en el documento constitutivo del fideicomiso y esa misma declaración inscribirla en el registro original.

Por lo que se refiere al fideicomiso en relación con las marcas, éste puede estudiarse desde dos puntos de vista, el primero es el correspondiente a éste capítulo, o sea como licencia de uso; como ya se expuso en el fideicomiso se afectan bienes destinados a un fin y que son administrados por el fiduciario, así es

que sobre este particular no existe mayor comentario, simplemente se constituye el fideicomiso y dentro de los bienes que se afectan, se puede incluir a una o varias marcas o incluso cualquier otro derecho de propiedad industrial, así es que una vez constituido el fideicomiso, éste se tendrá que inscribir en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a manera de una licencia de uso.

El segundo aspecto desde el que se puede estudiar el fideicomiso en lo que a marcas se refiere es como un gravámen, pero este punto lo estudiaremos en el siguiente capítulo.

3.4 OTROS CONTRATOS PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN COMÚN

Como hemos visto y estudiado en el desarrollo de éste capítulo, el artículo de donde parte la idea de transmitir o licenciar el derecho derivado del registro de una marca surge o encuentra su fundamento en el artículo 143 de la LPI, pero como lo señalé al principio del capítulo, aparentemente solo se prevé la posibilidad de trasmitirla o licenciarla; así es que lo que intentaré en este capítulo es analizar otros contratos ya sean de naturaleza civil o mercantil, de los que la marca pudiera ser objeto.

Empezaré siguiendo el mismo orden que el establecido en el Código Civil, analizando al mismo tiempo, cuando así proceda, a su homólogo en materia mercantil, aclarando que el propósito aquí no es hacer un análisis pormenorizado de los contratos, si no simplemente analizar cuales contratos pueden tener por objeto a una marca; por lo que el primer contrato que encontramos en este ordenamiento es el de compraventa, mismo que ya analizamos en este capítulo; el siguiente contrato es el de:

3.4.1 Permuta.

El artículo 2327 del Código Civil nos dice que:

"La Permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Se observará en su caso lo dispuesto en el artículo 2250"

De la definición de este contrato podemos concluir que la Permuta es el nombre jurídico que se le da al "truque", por lo que encuentro un poco difícil que en el caso de las marcas, algún comerciante quiera "permutar" su marca, ya sea por otro bien, o por otra marca, pero debo insistir en la idea que mientras la Ley no lo prohíba expresamente, entonces esta permitido, por lo tanto existe la posibilidad de que este acto se lleve a cabo y entonces lo que procedería después de celebrado el contrato, es que se debe acudir al Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial a fin de inscribir el cambio de propietario o de titular de la marca y el documento idóneo para hacerlo es el contrato mismo. Las mismas consideraciones aplican a su homólogo mercantil, es decir la Permuta Mercantil.

Siguiendo con los contratos contenidos en el Código Civil, nos encontramos con el contrato de donación, mismo que también fue estudiado en el presente capítulo; después del contrato de donación, nos encontramos con el contrato de:

3.4.2 Mutuo.

Definido en el artículo 2384 del Código Civil como:

"Contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie"

Como puede observarse el mutuo es el contrato que comúnmente se conoce como "préstamo" y derivado de la definición que el propio código nos da encontramos que no es aplicable en cuanto a las marcas se refiere, ya que solo aplica a bienes fungibles y las marcas son bienes NO fungibles, es decir bienes que no se pueden sustituir por otros de la misma especie, cantidad y calidad. También existe un equivalente en Materia Mercantil, llamado Préstamo Mercantil, al cual le son aplicables las mismas consideraciones.

El siguiente contrato es el de arrendamiento, que también fue estudiado en éste capítulo, por lo que seguiremos con el contrato de:

3.4.3 Comodato

Definido en el Código, en el artículo 2497 como:

"Contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente"

De la definición de este contrato podemos concluir que es igual al mutuo, con la salvedad que éste recae sobre bienes NO fungibles, como las marcas; así es que éste contrato lo podemos equiparar al de licencia de uso, con la enorme diferencia de que en este caso la licencia es gratuita.

Aunque de nueva cuenta, difícilmente puedo imaginar este supuesto en la práctica, nada impide que se lleve a cabo, así es que el titular de una marca puede conceder el uso de su bien no fungible (su marca) a otra persona y para

estar en presencia de un comodato se requieren 2 condiciones, la primera es que sea a título gratuito, y la segunda que sea por tiempo limitado y definido.

Como siempre la única condición de forma para concretar este acto en cuanto a la marca se refiere es la inscripción del contrato ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Siguiendo con el orden establecido en el Código Civil, nos encontramos al contrato de:

3.4.4 Depósito o Depósito Mercantil

Definido en el artículo 2517 como:

"Contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquél le confía y a guardarla para restituirla cuando lo pida el depositante"

De la definición de este contrato llegamos a la conclusión que no le es aplicable a una marca, es decir no se puede celebrar un contrato de esta naturaleza teniendo por objeto una marca, ya que si bien es cierto que el contrato se puede celebrar en relación a bienes muebles, también lo es que la marca no se puede "depositar" en virtud de ser un bien intangible; por lo que este punto no requiere mayor comentario.

Las mismas ideas aplican al secuestro en virtud de ser éste un depósito, pero de una cosa litigiosa y que se encuentra en poder de un tercero, así es que le son aplicables las mismas disposiciones, por ende los mismos comentarios que los referidos al depósito.

Continuemos ahora con el:

3.4.5 Mandato o Comisión Mercantil

Definido en el artículo 2546 de la siguiente manera:

"Contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga"

Cuando los actos estén encaminados al comercio, entonces se reputará Comisión Mercantil. Esta por demás dar una explicación de este contrato, en virtud de que su objeto es la conducta que alguien mas debe observar y debe estar encaminada a la realización de actos jurídicos, por lo tanto, si el objeto de el

contrato no es un bien mueble, es obvio que nada tiene que ver con la marca. Las mismas ideas y argumentos aplican para los contratos de Prestación de Servicios Profesionales, de Asociación y de Sociedad.

Continuando con el mismo orden, nos encontramos con el contrato de:

3.4.6 Fianza

Definida en el artículo 2794 como:

"Contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor, si éste no lo hace"

Es claro que el objeto de este contrato es garantizar el cumplimiento de una obligación y de nueva cuenta tiene que ver con una conducta, por lo tanto no puede tener por objeto a un bien mueble y en consecuencia nada tiene que ver con una marca.

Por último quedan la prenda y la hipoteca que son contratos de garantía, y aunque sólo el primero de ellos puede tener por objeto a un bien mueble, éste contrato se analizará en el siguiente capítulo, en la parte referente a los gravámenes.

CAPITULO IV

VALOR ECONÓMICO DE LA MARCA

4.1 VALOR ECONÓMICO DE LA MARCA

En el capítulo anterior empecé planteando la pregunta de ¿Qué mas podíamos hacer con la marca aparte de utilizarla para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie dentro del mercado? Y la respuesta fue que con ella podemos hacer lo mismo que se puede hacer con un bien mueble, en virtud de que la marca es un bien mueble intangible.

Después de analizar el artículo 143 de la LPI y estudiar que con fundamento en ese artículo podemos transmitir la marca o gravarla, después de estudiar también las formas de transmisión de la marca y las formas de licenciarlas y por último después de analizar otras posibilidades de comerciar con ella, llegamos entonces a este punto; es decir ya vimos que más se puede hacer con la marca, ahora intentaré describir el cómo se hace.

Una vez analizadas las posibilidades de comerciar con una marca y de explicar cada uno de los contratos que pudieren celebrarse teniendo por objeto a una marca como consecuencia de que la misma es susceptible de valoración pecuniaria; ahora vamos a estudiar ese aspecto en particular. Si la marca es un bien mueble intangible y por tanto es susceptible de valoración pecuniaria, ahora vamos a estudiar ¿Cuánto vale una marca?.

Cada vez que un comerciante ejerce el comercio ya sea con productos o con servicios, es obvio que pretende una ganancia, por lo tanto su actividad persigue un fin de lucro que normalmente es o puede llegar a ser calculado con exactitud, de igual manera sucede cuando un comerciante celebra un contrato de cualquiera de los estudiados en el capítulo anterior, es decir pretende una ganancia y persigue un fin de lucro. Pero ¿qué pasa cuando estamos comerciando con un bien intangible cualquiera que éste sea? La ganancia o el fin de lucro se vuelve mas difícil de calcular y es precisamente este punto el que vamos a tratar en este punto.

Por principio de cuentas y atendiendo a la teoría general de los contratos, tenemos que el principio rector en esta materia es la voluntad de las partes, aunado a lo anterior, según la doctrina y la propia Ley, específicamente el Código de Comercio, tenemos que en materia comercial o mercantil cada quien se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse (art. 78 C. Comercio). Así es que regresando al punto de ¿cuánto vale una marca? La respuesta tiene dos aspectos posibles, dependiendo de la naturaleza de la necesidad de valorar una marca.

Si la necesidad de valorar una marca en dinero deviene de una operación meramente contractual, entonces el valor de la marca será el que las partes fijen según su propio criterio. Pero si la necesidad de valorar una marca en dinero

deviene del una obligación y se utilizará a la marca como medio de cumplimiento de esa obligación, entonces habrá que darle un valor que ya no sea meramente convencional o voluntario, si no que habrá que hacer una valuación, normalmente llevada a cabo por un perito experto en la materia y esa valuación derivada normalmente de un peritaje, deberá ser en la mayoría de los casos aceptada por un juez.

Empecemos entonces por el valor económico que tiene la marca desde el punto de vista contractual.

Tenemos, como ya lo señalé que de cuerdo a la teoría general del contrato, el principio rector es la voluntad de las partes, lo que significa que cada quién se obliga en los términos y condiciones en que quiere obligarse; por lo tanto si alguna persona quisiera comerciar con su marca, ésta le pondría el valor económico que mejor le pareciera y solamente necesitaría encontrar a la contraparte que acepte ese valor, pongo un ejemplo: si soy el propietario de una marca y por alguna razón quiero venderla, necesito encontrar un comprador, fijo el precio de la marca a mi saber y entender, es decir a mi propio criterio, el cual puede ir desde una valoración intransigente y autoritaria o incluso un vil capricho, hasta la utilización de medios empíricos para tratar de llegar a establecer un valor real en el mercado, es decir, no importa cómo llegué a ese precio, el punto es que si el comprador lo acepta, entonces ese será el precio. Funciona de manera similar a la venta de un automóvil usado; el propietario fija el precio, lo oferta por cualquier medio, el posible comprador analiza el automóvil, las condiciones en que éste se encuentra, hace una valoración general que va desde sus posibilidades económicas, sus pretensiones, el estado del automóvil, sus necesidades, etc, seguramente pasarán por la etapa de discusión del precio (conocido comúnmente como "regateo") y al final, si se ponen de acuerdo, se celebra la operación; misma que de alguna u otra manera se llevó a cabo siempre con apego a la voluntad de las partes.

En términos generales así se establece en el mercado, el precio o valor de casi cualquier bien, siempre atendiendo a la voluntad de las partes y las marcas no son la excepción. Por lo tanto si se lleva a cabo cualquier contrato que tenga por objeto a una marca y como consecuencia de la celebración del mismo, se afecte el estado que la marca tenía, como puede ser el cambio de propietario, la limitación de sus derechos, la imposición de un gravamen o cualquiera de naturaleza análoga, siempre habrá que inscribir tal acto jurídico ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual, dicho sea de paso, no cuenta con las facultades para investigar o estudiar si esa operación se llevo a cabo conforme a derecho en términos generales, es decir no estudia si hubo o no vicios en el consentimiento o si es un contrato leonino, si el precio que se paga por la marca es justo o no, etc. El Instituto solo se limita a inscribir el acto de que se trate y a hacer la anotación correspondiente en el expediente en que se actúe. Así es que en caso de existir

alguna de las causas de nulidad del contrato, éstas tendrán que hacerse valer por la vía ordinaria (un juicio ordinario mercantil) y el juez será el que decida si es procedente la causa invocada y una vez dictada la sentencia, se inscribe la misma ante el propio Instituto.

Ahora bien, si la necesidad de valorar la marca deviene del cumplimiento de una obligación, o como medio de garantizar una el cumplimiento de una obligación, entonces el escenario es completamente diferente, ya que el valor económico que se le asigne a la marca ya no dependerá necesariamente de la voluntad de las partes y es que en este supuesto existen varias posibilidades, por ejemplo un crédito con el banco, si una persona acude a un banco con el fin de obtener un crédito, el banco normalmente exige una garantía cuyo valor siempre será superior al del crédito otorgado y si el bien que se ofrece en garantía es una marca, entonces el banco tendrá que asegurarse que efectivamente la marca tiene un valor superior al del crédito que esta por otorgar, en este supuesto el solicitante del crédito no puede hacer gran cosa, mas bien es el banco quien a través de sus valuadores harán un estudio de mercado y fijarán casi de manera unilateral el valor que la marca tiene y entonces quedará a consideración del banco otorgar o no el crédito por el monto solicitado; como podrá verse, aquí dependerá de un avalúo hecho por una sola de las partes. El paso siguiente sería que, una vez otorgado el crédito, se trabe el gravamen correspondiente sobre la marca e incluso sobre las regalías que ésta produzca; en este caso será un gravamen de Prenda.

Y qué pasaría cuando la marca se utiliza ya no como medio para garantizar el cumplimiento de una obligación, si no para cumplirla; pues la valoración tendría que hacerse por peritos; pongo otro ejemplo: imaginemos una empresa que entra en Concurso Mercantil y que no tiene mas acreedores que sus propios trabajadores, normalmente se les pagaría con el producto de la venta de los activos de la empresa, y entre ellos se encuentra la marca. Así es que en este caso el inventario y avalúo de los bienes de la empresa tienen que ser aceptados por el Juez de lo Concursal, de acuerdo a los avalúos presentados por los peritos de las partes e incluso por el perito tercero en discordia, cuando haya una discrepancia en el resultado del peritaje de las partes. Y en este mismo escenario ¿qué pasaría si los trabajadores se quedaran con la empresa? Pues de cualquier forma habría que valorar los activos de la empresa entre ellos la marca y en base a ello, llegar a un acuerdo, pero generalmente en una empresa que ha logrado posicionar sus productos en el mercado lo que mas vale generalmente es la marca, como puede ser el caso de la empresa "*Pascual*" que después de haber quebrado, se convirtió en una cooperativa y seguramente lo que mas valía en ese caso era la precisamente la marca "*Pascual*", o el caso reciente de la venta del periódico "*Novedades*"; en donde lo que menos valía era la maquinaria, la materia prima etc, lo importante era el nombre "*Novedades*" o sea la marca de la empresa.

Así tenemos que en estos casos en donde se utilizan los activos de una empresa para cumplir con una obligación, hasta ahora, en la mayoría de los casos, sólo se han tomado en cuenta los activos tangibles y sólo por excepción los intangibles como es el caso de la marca; lo cual es un tremendo error, debido a que en muchos de los casos los intangibles son los que mas valor tienen e incluso, en mas de algún caso la marca por si sola, sería suficiente para cumplir con una obligación determinada.

La valuación de los derechos de propiedad industrial, como la marca, tiene relevancia también, en el caso de la invasión o desprestigio de una marca puesto que sería la base para fijar la cuantía de las sanciones, así como también en el caso de inscripción de gravámenes sobre derechos de propiedad industrial como sería el registro de un contrato de crédito con garantía prendaria sobre las marcas y patentes de sus acreditados y en las diligencias de embargos que recaigan sobre las mismas provenientes de juicios civiles, mercantiles e incluso laborales, en los cuales el actor al momento de llevarse a cabo la diligencia de embargo, señala expresamente como bienes del demandado, los derechos industriales.

A continuación expondré un gran número de consideraciones relativas a la valuación de los intangibles, particularmente de las marcas.

Empezando con la razón de valuar una marca, las cuales además de ser un signo distintivo de productos y servicios similares es objeto de operaciones mercantiles, por lo que tiene un valor comercial. Además, la marca constituye uno de los principales activos de las empresas. Existe en la actualidad la tendencia de que las empresas incorporen dentro de sus estados financieros el valor de sus marcas como partidas de bienes intangibles, con lo cual se refleja una situación financiera más apegada a la realidad de la empresa. Sin embargo, todavía en nuestro país, la valuación de la marca generalmente no se realiza en forma específica sino que se hace en función de adquisiciones, asociaciones y coinversiones entre otros, pero afortunadamente empieza a surgir una nueva corriente en donde se percibe que la marca puede tener un valor significativo en los estados financieros, como serían en los casos de préstamos bancarios, de estrategias de expansión por medio de contratos de franquicias, de extensión de línea de productos o servicios o de contratos de distribución.

Las razones principales para valuar una marca son:

- Fijar el precio de compra de una entidad con fines fiscales
- Transferir la propiedad de un activo intangible específico
- Revaluar el patrimonio social para todos los aspectos legales que correspondan
- Comprobar ante los acreedores de la entidad, la existencia de bienes y derechos que integran el patrimonio y que sirvan como garantía de

obligaciones contraídas por el titular de los derechos como deudor de los acreedores.

Una vez que hemos expuesto algunas de las razones para valorar los intangibles, especialmente las marcas, ahora veremos ¿Quién puede valorar una marca?

Una de las personas que tiene un reconocimiento pleno para realizar esta tarea y al decir reconocimiento pleno me refiero al reconocimiento legal y de cierto modo al comercial, es el Corredor Público; ya que en la práctica existen empresas que se dedican en parte a valorar intangibles, y el valor por ellas establecido es aceptado normalmente en el comercio, pero no cuentan con el reconocimiento jurídico, porque legalmente no están expresamente facultados para realizar esta función, en cambio el corredor público si cuenta con tales facultades.

El Corredor Público es un fedatario especializado en derecho mercantil y en aspectos económicos. El Corredor Público en su función valuatoria se encuentra autorizado por disposición expresa de la ley para valorar activos intangibles como es la marca. Tal autorización se encuentra en el artículo 6 fracción II de la Ley Federal de la Correduría Pública, que a la letra dice:

"II.- Fungir como perito valuador para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se sometan a su consideración, por nombramiento privado o por mandato de autoridad competente"

Los avalúos realizados por Corredor Público tienen validez en materia fiscal y una vigencia de seis meses a partir de su fecha de elaboración.

Las otras personas físicas o morales, que de hecho o por disposición legal hacen avalúos, como lo son las Instituciones de Crédito, la Comisión Nacional de Valores, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, o peritos designados por Autoridad Judicial o por particulares, los realizan al amparo de personas físicas con registros específicos solamente para activos tangibles, que normalmente no son abogados, motivo por el cual no es posible que una institución de las antes mencionadas pueda realizar avalúos de intangibles, ya que éstos requieren de un verdadero especialista en derecho mercantil y considerando que corresponde únicamente al corredor público valorar derechos, pues no es admisible la valuación de activos intangibles por persona distinta a los corredores públicos.⁵⁰

Ya estudiamos las razones de valorar una marca, ya estudiamos también quién puede valorar una marca, ahora veremos ¿Cómo lo hacen? Y la verdad es

⁵⁰ Manzano Alba, Armando. La valuación de Activos Intangibles. Correduría Pública N° 1. Estado de Michoacán

que no hay un método exacto y definido, dado el grado de complejidad de la tarea en si misma, que es darle un valor cuantificable en dinero a algo que es intangible, o sea a un bien que no se puede percibir con los sentidos. Por esta razón los pocos que pueden realizar esta tarea pues guardan fielmente su secreto, pero he aquí parte del resultado de la investigación que he realizado con motivo de este trabajo.

Métodos de valuación de intangibles

Antes de exponer los métodos de valuación de intangibles, habría que exponer cuales son considerados como activos intangibles. Ya que a lo largo de éste capítulo y del anterior los he mencionado constantemente, pero a continuación hago una lista.

Activos Intangibles Identificables

- Lista del propietario
- Contratos ventajosos
- Patentes y solicitudes de patentes
- Derechos de autor
- Marcas, Avisos y Nombres Comerciales
- Suscripciones y contratos de servicios
- Franquicias y acuerdos territoriales
- Software
- Crédito mercantil
- Cartera o lista de clientes
- Lista de proveedores

Existen 3 métodos básicos empleados en la valuación de intangibles:

- Costo de creación
- Capitalización del ingreso
- Descuento del flujo de efectivo

Costo de creación: éste método intenta determinar cuánto podría costar duplicar un activo dado en el presente, no mide la futura contribución del activo a las utilidades; eso caería bajo una capitalización del ingreso o descontaría el método de futuras ganancias.

El método de costo de creación puede ser usado para valuar muchos tipos de activos intangibles, particularmente en cuanto están directamente relacionados a la operación del negocio.

El costo de creación busca medir el beneficio futuro por poseer la propiedad de una marca (u otro intangible) mediante la cuantificación de la cantidad de

dinero, que se requerirá para remplazar la capacidad de servicio a futuro del activo valuado.

Capitalización de ingresos: éste método es usado para medir el valor de los beneficios esperados a futuro cuando se esos beneficios se esperan que sean generados por un largo periodo de tiempo o a perpetuidad. La tasa de capitalización debe reflejar los riesgos asociados con el activo intangible particular que se este valuando. Si el activo intangible es usado como una parte integral del negocio, con poco riesgo, el costo del capital medio ponderado para el negocio es a veces usado como la tasa de capitalización. Una marca podría ser valuada usando éste método porque la duración de su vida puede ser interminable.

El método de capitalización de ingresos no considera el costo de creación de un intangible, sino que se enfoca a su capacidad de producir ingresos. La teoría básica dice que el valor de la propiedad puede ser medida mediante el valor presente de los beneficios económicos netos, que se esperan recibir durante la vida útil de la propiedad.

Los tres principales factores del método son:

- El monto del flujo de ingresos que la propiedad puede generar
- La duración de este flujo
- El riesgo asociado para llevar a cabo el flujo proyectado

Descuento de flujo de efectivo: éste es un método extensamente usado para la valuación solo de ciertos intangibles cuyo periodo de vida predecible y beneficios financieros futuros pueden ser razonablemente anticipados, un contrato ventajoso podría ser valuado por este método, porque su fecha de terminación es conocida y los ahorros que el contrato provee pueden ser razonablemente calculados. Lo mismo sucederá con contratos de suministro, etc.

Los métodos mencionados tienen la misma finalidad, que es valuar un bien intangible y dependerá del tipo de intangible de que se trate, para que el valuador escoja el método mas conveniente para llegar a un valor lo mas real posible, pero en el caso específico de las marcas habrá que tomar en cuenta otros documentos indispensables para llegar a ese valor, esos documentos son:

- Estados financieros auditados de los últimos 5 años de ejercicio.
- Relación de ventas de las diferentes marcas de los últimos 5 años.
- Relación de utilidades por ventas de las diferentes marcas en los últimos 5 años.
- Ventas de las diferentes marcas proyectadas a 5 años.

- Relación de costos de creación, aplicados a cada una de las marcas. Estos costos de creación incluyen todas las inversiones que se realizaron para sacar al mercado una marca específica de un producto o servicio, tales como gastos legales, publicidad, diseño gráfico, diseños especiales, registro de la marca, gastos de promoción, etc.

A continuación transcribo un Acta de Corredor Público en donde realizan el avalúo de una marca.

" Corredor Público Número 18 en México, D.F.-----

-----Volumen dieciocho-----

----- (1818).- Acta mil ochocientos dieciocho-----

-----En la ciudad de México, Distrito Federal a siete (07) de enero del año dos mil dos (2002), la suscrita Lic. En Derecho 012010, habilitada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial como corredor público número 18 en la Ciudad de México Distrito Federal, a solicitud del C. Armando G. Manzano Alba y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 5º, 6º fracción II y 18 de la Ley Federal de Correduría Pública y artículos 1º, 2º y 12º del Acuerdo que establece los lineamientos a seguir por los corredores públicos para emitir avalúos expedido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 09 de marzo de 1999, hago constar el avalúo de la marca para detergente lavatrastes en su presentación polvo "SALVO", al tenor de los siguientes:-----

-----A N T E C E D E N T E S-----

-----Ante mi, compareció el Lic. Armando G. Manzano Alba, quien acreditó su personalidad como representante legal de Procter & Gamble, con el testimonio de la escritura de poder número 33333 otorgado ante la fe del Notario Público Número 54 Lic. Homero Díaz, con residencia en la Ciudad de México, D.F., de la cual se agregó la copia al libro de actas de esta correduría, quien manifestó que su representada es una empresa mundialmente reconocida dedicada a la creación y comercialización de productos de limpieza personal doméstica con amplia aceptación en el mercado nacional. Entre los productos de esta empresa, se encuentran los detergentes lava trastes en distintas presentaciones, polvo, líquido, gel y pasta; sin embargo, ante la necesidad de revalorar sus activos e incrementar su mercado en el ámbito de oficinas, esta empresa ha emprendido la tarea de determinar el valor de la marca SALVO, motivo por el cual se presenta ante la suscrita a efecto de proceder a la valuación de la mencionada marca.-----

Asimismo, exhibe el compareciente diversa documentación complementaria relativa a los detergentes lava trastes, su funcionamiento y componentes, copia de los cuales se agregan a la presente acta como documentación complementaria.-----

-----D A T O S D E L B I E N S U J E T O A V A L U A C I Ó N-----

SALVO, marca utilizada en detergentes lava trastes en su presentación en polvo de un kilogramo.-----

FUNDAMENTO JURIDICO Y CONSIDERACIONES PREVIAS-----

Los fundamentos jurídicos del presente avalúo son los precisados al inicio de la presente acta, a partir de los cuales la empresa Procter & Gamble por conducto de su representante, solicita a la suscrita la valuación de la marca de su propiedad SALVO, utilizada en detergentes lava trastes en su presentación en polvo, con respecto al mercado real que tiene en los despachos de abogados y con preferencia en los precios de venta al público de la Bodega Aurrera, refiriendo su mercado potencial y expectativas de venta y ganancias durante el año dos mil dos, durante el cual se proyecta una inflación del 1 % (uno por ciento) mensual, misma que se verá reflejada en las proyecciones y cálculos que se realicen en el presente avalúo.-----

METODOLOGIA EMPLEADA

Para valorar la marca, se siguió el método de capitalización del ingreso, para medir el valor de los beneficios que se esperan a futuro con la venta de detergentes en polvo marca SALVO, y siguiendo los lineamientos señalados en el artículo 12 fracción I del acuerdo que establece los lineamientos a seguir por los corredores públicos para emitir avalúos, mediante la investigación de mercado de bienes y productos similares o sucedáneos con base en referencias comerciales, valores y rentabilidad.- Para lograr el objetivo anterior, se siguieron los siguientes pasos:

PRIMERO: Se realizó una fe de hechos en los anaques de la tienda de autoservicio "Bodega Aurrerá", para verificar el precio de venta al consumidor de los detergentes lava trastes que se incluyeron en la encuesta.

SEGUNDO: Se elaboraron cuestionarios dentro del mercado potencial "despacho de abogados", para ser resuelto entre el personal administrativo y jurídico del mismo, en el cual señalaron las principales marcas que compiten por el mercado de detergentes lava trastes, entre las cuales debían elegir las personas encuestadas.

TERCERO: Con el resultado obtenido de las encuestas, se calcularon las ventas para el año 2002 en el despacho consultado.

CUARTO: Considerando los costos de producción (insumos, impuestos, publicidad, etc), se obtuvieron los beneficios que se esperan durante el año 2002, siendo éste el valor que se le atribuye a la marca SALVO.

DESARROLLO DEL AVALUO

PRIMERO: La fe de hechos realizada en la tienda de autoservicio "Bodega Aurrerá", arroja los precios de venta de los productos que utilizan la marca SALVO, destacando que el detergente en polvo de un Kilogramo se vende por un monto de \$13.90 (Trece pesos 19/100 M.N.).

SEGUNDO: Del resultado de las encuestas, se obtiene que la expectativa de venta del producto con la marca motivo de la valuación es de 96 (noventa y seis) detergentes, en una proporción de 8 (ocho) por mes entre las 6 (seis) personas que en la encuesta prefirieron el detergente SALVO.

TERCERO: El precio obtenido en la tienda de autoservicio, se fue incrementando mensualmente en 1% (uno por ciento), que se toma como parámetro de inflación, por lo que al mes de diciembre del 2002 (dos mil dos), se prevé que el precio del producto alcance los \$14.66 (catorce pesos 66/100 M.N.)

CUARTO: Con el precio de venta del producto calculado mensualmente y los productos que se venderían, se obtuvo una venta total de \$1,335.68 (un mil trescientos treinta y cinco pesos 68/100 Mn), por el año de 2002 (dos mil dos)

QUINTO: Los costos de publicidad se obtuvieron manejando dos parámetros: el costo del diseño de la bolsa, etiqueta, caja, "pop", volante y originales en un monto de \$0.61 (seis pesos 61/100 M.N) por bolsa, costo que sólo se ve reflejado en el mes de enero ya que posteriormente el diseño ya es propio de la empresa y no requiere su pago mensual. En el caso de la publicidad televisiva, ésta se calculó en \$4.00 (cuatro pesos 00/100 MN) por producto y al costo de la misma se fue incrementando mensualmente con el porcentaje referido de inflación 1% (uno por ciento). Igualmente como parte de los costos, se señalaron como insumos la cantidad de \$2.00 (dos pesos 00/100 MN) por producto, insumos que incluyen impuestos y además las substancias que contiene el detergente a saber: aditivos de proceso (sulfato de sodio), tensoactivo biodegradable (alquil aril sulfato de sodio) perfume, jugo de limón, enzimas y colorantes, este costo se fue incrementando igualmente con el porcentaje inflacionario de referencia.

Una vez obtenidos los costos por publicidad e insumos por producto, se realizó la operación de multiplicar tales resultados por los 8 (ocho) productos mensuales que se proyecta vender entre las personas encuestadas, obteniéndose finalmente el costo anual de los mismos que ascendió a la cantidad de \$612.56 (seiscientos doce pesos 00/100 MN).

SEXO: Una vez obtenidas las cantidades totales de venta proyectada durante el año 2002 (dos mil dos) entre el público consumidor de un despacho de abogados por la cantidad de \$1,335.68 se restó el costo de los mismos productos de \$612.56 y se obtuvo la ganancia proyectada del orden de \$723.12 (setecientos veintitrés pesos 12/100 MN), cantidad que se estima es el valor de la marca SALVO para ser utilizada ene. Mercado de detergentes lavatrastes en polvo.-----

CONCLUSIONES-----
El valor de la marca SALVO, detergente en polvo asciende a la cantidad de \$723.12 (setecientos veintitrés pesos 12/100MN), misma que se estima considerando un mercado del personal que labora en un despacho de abogados para el año dos mil dos.-----

SOPORTE DOCUMENTAL ANEXO-----
I.- Presentación de la marca y explicación de cómo actúan los detergentes.-----
II.- Fe de hechos realizada por la C. Corredor Público Número 18, el día 30 de diciembre de 2001, en la tienda de autoservicio "Bodega Aurrerá".-----
III.- Encuestas realizadas en un despacho de abogados-----
IV.- Tabla: Resultado de las encuestas de preferencia de detergentes-----
V.- Tabla: "Expectativas de venta "SALVO", presentación en polvo"-----
VI.- "Expectativas de beneficios obtenidos en el año 2002".-----
Se extiende la presente a los siete días del mes de enero del año dos mil dos en que se actúa. La C. Lic. 012010, Corredor Público número dieciocho en la Ciudad de México.-----"

Ahora después de haber estudiado por qué se valúa una marca, quién valúa una marca y cómo lo hace, veamos entonces la consecuencia fiscal-contable.

Aspecto Contable

La marca es considerada contablemente como un activo intangible. De acuerdo con el Boletín C-8 de la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, se establece que son activos intangibles aquellas partidas cuya naturaleza es la de un bien incorpóreo que implican un derecho o privilegio y en algunos casos tienen la particularidad de poder reducir costos de producción, mejorar la calidad de un producto o promover su aceptación en el mercado. Se adquieren con la intención de explotar esta peculiaridad en beneficio de la empresa y su costo es absorbido en los resultados durante el periodo en que rinden este beneficio. Además establece que el requisito que deben cumplir estas partidas, para ser reconocidas como activos y no como gastos es que exista una razonable certeza de que serán capaces de generar utilidades a través de su amortización. Por lo tanto, los principios contables no permiten incorporar el valor real de los bienes intangibles, sino su valor histórico o de inversión como son los costos, gastos de inversión pero no su valor de mercado, lo que ocasiona que desde un punto de vista financiero no se refleje una situación más objetiva de los estados financieros de una empresa.

Aspecto Fiscal

La Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo primero dice que las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en

los supuestos contemplados en dicha ley, dentro de los que resaltan los artículos que mas adelante cito, todos ellos íntimamente relacionados con la problemática que implica la valuación de los activos intangibles por Corredor Público.

Para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se consideran inversiones, los activos fijos, los gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperatorios. En donde se entiende por gastos diferidos a los activos intangibles representados por bienes o derechos que permiten reducir costos de operación o mejorar la calidad o aceptación de un producto, por un periodo limitado, inferior a la duración de la actividad de la persona moral.

Conforme al artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se consideran inversiones entre otros a los gastos diferidos, entendiéndose a los gastos diferidos como los activos intangibles representados por bienes o derechos que permitan reducir costos de operación o mejorar la calidad o aceptación de un producto, por un periodo limitado, inferior a la duración de la actividad de la persona moral y a los cargos diferidos, pero cuyo beneficio sea por un periodo ilimitado que dependerá de la duración de la actividad de la persona moral.

En el artículo 43 de la citada ley se enumeran los porcentajes máximos autorizados para la amortización de los gastos y cargos diferidos.

Por último y a manera de ejemplo, enlisto a continuación las 10 marcas mas valiosas de México, con su valor de mercado.⁵¹

MARCA	2003	2002	VARIACIÓN
1.- BIMBO	738	648	14 %
2.- TELMEX	599	578	4%
3.- BANAMEX	448	358	25%
4.- CEMEX	308	305	1 %
5.- BANCOMER	223	*	*
6.- TELEVISA	192	172	12 %
7.- ELECTRA	161	150	7 %
8.- TELCEL	131	106	23 %
9.- LIVERPOOL	124	118	5 %
10.- TV AZTECA	88	79	11 %

Fuente: Interbrand

* En 2003 ingresa al ranking por primera vez
(cifras expresadas en millones dólares)

⁵¹ Revista EXPANSIÓN, ejemplar del 25 de junio de 2003

¿Cómo se definieron las marcas mas valiosas en México?

Metodología

Análisis financiero: estudio de ventas, ganancias operativas e intangibles (ganancias operativas netas después del impuesto, menos un cargo por capital empleado). El análisis financiero toma en cuenta solamente los ingresos que provienen de las marcas señaladas y no de otros sellos dentro de la empresa.

Papel de la Marca: análisis del grado de influencia de la marca en la demanda y su valor porcentual frente al total de las ventas de la corporación. Cálculo de ganancias por sello.

Fortaleza de la marca: análisis a partir de atributos clave como estabilidad, liderazgo tendencia de crecimiento, soporte, expansión internacional y protección. Aplicación de una tasa de descuento a las ganancias por marca y cálculo de su valor neto actual.

Proceso de selección

Muestra inicial: Las 200 mayores empresas de México que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Con el fin de tener objetividad. Sólo se estudia información pública.

Marcas Mexicanas: sellos de origen nacional que pertenecen a empresas extranjeras son incluidos en este ranking. Las marcas de origen foráneo con una fuerte presencia en México no fueron consideradas en el estudio.

Exclusión: empresas que no comparten información financiera pública. Tampoco se tomaron en cuenta el valor de algunas marcas que, por ser parte de un portafolios más amplio, no pueden ser valoradas debido a que su información no está individualizada.

Y ahora las 25 marcas mas valiosas del mundo⁵²

* Cifras expresadas en millones de dólares

MARCA	VALOR EN 2002	VALOR EN 2001
1.- COCA-COLA	69,640	68,950
2.- MICROSOFT	64,090	65,070
3.- IEM	51,190	52,750

⁵² Idem p. 204

4.- GE	41,310	42,400
5.- INTEL	30,860	34,670
6.- NOKIA	29,970	35,040
7.- DISNEY	29,260	32,590
8.- MC DONALD ´S	26,380	25,290
9.- MARLBORO	24,150	22,050
10.- MERCEDES	21,010	21,730
11.- FORD	20,400	30,090
12.- TOYOTA	19,450	18,580
13.- CITY BANK	18,070	19,010
14.- HEWLWTT PACKARD	16,780	17,980
15.- AMERICAN EXPRESS	16,290	16,920
16.- CISCO	16,220	17,210
17.- AT & T	16,060	22,830
18.- HONDA	15,060	14,460
19.- GILLETE	14,960	15,300
20.- BMW	14,430	13,860
21.- SONY	13,900	15,010
22.- NESCAFE	12,840	13,250
23.- ORACLE	11,510	12,220
24.- BUDWEISER	11,350	10,840
25.- MERRY LYNCH	11,230	15,020

Por último, una frase para reflexionar a cerca del valor de las marcas

“ SI ESTE NEGOCIO FUERA DIVIDIDO Y TUVIERA QUE DARTE LOS TERRENOS Y LOS EDIFICIOS Y YO ME LLAVARA LAS MARCAS REGISTRADAS; A MI ME IRIA MUCHO MEJOR QUE A TI...”

John Stuart. Director Ejecutivo en Jefe (CEO) de Quaker Foods.

4.2 GRAVÁMENES

La inscripción de gravámenes es algo relativamente novedoso introducido en la legislación mexicana a raíz de las reformas de 1994, es evidente que cada día son mayores los beneficios que otorgan las marcas a sus titulares por las ganancias económicas que las marcas traen consigo, es por eso que representan garantías de crédito, lo cual convierte a las marcas y a los derechos que derivan de la titularidad de las mismas en recursos alternos para las empresas.

Derivado del punto anterior y una vez que tenemos un sistema para valuar una marca y de esta forma saber cuanto vale en el mercado y partiendo de la base que por el propio valor que tiene una marca, la misma se puede utilizar para cumplir con alguna obligación, o para garantizar el cumplimiento de alguna

obligación, entonces cuando esta situación se actualiza, estaremos en presencia de un gravamen.

La posibilidad que la LPI consigna en el artículo 143, de imponer e inscribir los gravámenes sobre marcas, es importante destacar que su mención fue una novedad introducida por las reformas realizadas a la LPI que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994. Gradualmente se ha venido reconociendo el valor de las marcas como activos intangibles, ya que su valor como garantías de crédito las convierte en elementos de apoyo que ofrecen recursos alternos a las empresas.

En algunos casos, la expresa inclusión de la procedencia de la inscripción de los gravámenes representa un riesgo para el titular, ya que los embargos que se puedan dirigir en contra del conjunto de la negociación, desde luego, comprenden los relativos a sus marcas. Así mismo se deben tomar medidas dirigidas a evitar la desaparición de la marca por vía de su transmisión a terceras personas, así como para impedir la cancelación del registro en el periodo en el que el gravamen se encuentra inscrito y surtiendo efectos.

Es justo este punto el que estudiaremos, empezando por definir lo que es un gravamen.

"Obligación o carga que fuerza a hacer, no hacer o consentir algo"⁵³

En pocas palabras un gravamen es la limitación a la disponibilidad de un bien o la disminución de su valor.

A continuación estudiaremos los gravámenes que le pueden recaer a una marca, y los requisitos actuales que exige el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para proceder a su inscripción.

PRENDA

Definida en el artículo 2856 del Código Civil como:

"Derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable, para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia de pago"

Como puede observarse, derivado de la definición legal de la prenda, se pueden cumplir todos los supuestos para dar una marca en prenda para garantizar el cumplimiento de una obligación.

⁵³ De Pina Rafael, Diccionario de Derecho, Ed. Porrúa 23° Edición, México 1996

Los pasos a seguir es celebrar un contrato de prenda, estableciendo siempre el monto de la obligación a cumplir, estableciendo también el valor del bien dado en prenda (la marca), la fecha de vencimiento de la obligación y demás estipulaciones, dependiendo del caso.

Una vez celebrado el contrato, es necesario inscribirlo ante el IMPI para que éste haga la anotación en el expediente respectivo de la marca en que se actúe; considero que este aspecto es meramente declarativo, es decir de darle publicidad al acto mismo y evitar también la futura comercialización de esa marca y así evitar un posible fraude surta efectos ante terceros.

Ahora bien para estar en posibilidad de inscribir un gravamen de prenda ante el IMPI se necesita lo siguiente:

Deberá presentarse ante el Instituto o en la Delegación de la Secretaría de Economía o de las Delegaciones del Instituto, en la oficina de correspondencia de cada una de ellas, en términos del Art. 143 y 181 de la LPI, una promoción por duplicado, indicando al rubro el número del registro o de expediente en trámite de marca; la promoción deberá presentarse por separado para cada registro, podrá presentar la solicitud de la inscripción del gravamen el acreedor, acreditando su personalidad en términos del artículo 181 de la, Ley de la Propiedad Industrial, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional, indicando el tipo de gravamen, el nombre, domicilio, nacionalidad del deudor y del acreedor, e indicando el monto del gravamen y cumplir también con los requisitos señalados en el Art. 5, fracción I II segundo párrafo, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX del reglamento de la ley de la propiedad industrial.

También se deberá anexar la documentación en que conste el gravamen ya sea en copia certificada u original, misma que deberá indicar en forma expresa que el registro marcario forma parte del gravamen, acompañándose de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto al español que se exhiban, acompañarse de la legalización o apostillamiento de los documentos provenientes del extranjero, así como el pago que marca la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. en su artículo 32 ..." por inscripción de embargo por la cantidad de \$339.13 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 13/100 MN.) mas el 15 por ciento del IVA. \$50.86 (CINCUENTA PESOS 86/100 M.N.) haciendo un total de \$389.99 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MN) POR CADA REGISTRO.

Ahora bien, al llegar a la oficina de correspondencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al escrito se le impondrá un folio con código de barras en el que se indicara la fecha de recepción y el número del registro, llevándose

acabo un tramite interno de escaneo, captura y relación por día, a fin de poder entregarlo a la recepción del área de Conservación de Derechos.

Una vez entregado a la recepción del área de conservación de derechos, se entregará al examinador a fin de que proceda a analizar los documentos exhibidos y de forma inmediata dar tramite a lo solicitado o enviar el correspondiente oficio de requisitos a fin de que se subsanen los datos omitidos o aclaración de lo solicitado, dándose como término para la contestación de requisitos dos meses, en términos del Art. 5 fracción IX del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, subsanado el oficio de requisitos y cubierto el pago que marca la tarifa en su artículo 29 por la cantidad de \$243.48 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 48/100 MN) MAS IVA, POR CONCEPTO DE REVISIÓN DE CADA REPOSICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, COMPLEMENTACION DE INFORMACIÓN FALTANTE)

Finalmente se emitirá un oficio con código de barras que se remitirá al solicitante por correo o se entregara por ventanilla en la oficina de correspondencia de captura de documentos, quedando asentada en la base de datos del Instituto, el tipo de gravamen en el registro correspondiente, mandándose a glosar al expediente correspondiente los documentos, formato de pago, solicitud y copia del oficio de inscripción. Con este paso termina el proceso de la inscripción del gravamen de prenda ante el Instituto.

FIDEICOMISO

Este tema fue tratado ampliamente en el capítulo anterior, por lo que solo me resta analizarlo desde el punto de vista de un gravamen.

La definición de fideicomiso es: un contrato por virtud del cual se confieren facultades a un sujeto para que realice actos respecto a determinados bienes, a efecto de lograr un fin específico, en provecho de quien designa aquél que otorga las facultades.

Partiendo de esta definición tenemos que a efecto de lograr un fin específico se afectan ciertos bienes, todo para lograr un determinado fin y en provecho de un tercero llamado fideicomisario.

Pues bien, como ya fueron expuestos en el capítulo anterior tanto los elementos del contrato, los elementos personales, el objeto del fideicomiso, las especies de fideicomiso, las formas de extinción y demás aspectos relativos al mismo, sólo me queda decir que en cuanto a gravamen se refiere, pues debe constituirse el fideicomiso y entre los bienes afectados por él, se incluyen a una o mas marcas, se inscribe el fideicomiso ante el IMPI, con las mismas reglas

aplicables a la prenda, es decir, presentando un escrito solicitando la inscripción del gravamen, pagando los derechos por inscripción, el Instituto, después de revisar la documentación correspondiente emitirá un oficio ya sea solicitando que se subsanen ciertas omisiones, o notificando la inscripción del gravamen, glosando tal oficio en el expediente de la marca respectivo.

EMBARGO

Definido como la intimación judicial hecha a un deudor para que se abstenga de realizar cualquier acto susceptible de producir la disminución de la garantía de un crédito debidamente especificado. El embargo constituye una limitación del derecho de propiedad que afecta al derecho de disposición y que subsiste mientras no sea levantado por la autoridad judicial competente.⁵⁴

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE EMBARGO

Deberá presentarse un escrito solicitando la anotación preventiva, en términos del Art. 143 de la LPI, Art. 5, fracción I, II, segundo párrafo, III, IV, V, VI, VII VIII, IX del reglamento de la LPI. Art. 32 de la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Deberá presentarse ante el Instituto o en la delegación de la Secretaría de Economía o de las delegaciones del Instituto en la oficina de correspondencia de cada una de ellas.

Esto en una promoción por duplicado, indicando al rubro el número del registro o de exp. en tramite de marca, la promoción deberá presentarse por separado para cada registro, podrá solicitarlo el endosatario en procuración, el trabajador, el actor del juicio, por si o a través de un apoderado acreditando la personalidad del apoderado en términos del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional, indicando el tipo de embargo, el nombre, domicilio, nacionalidad del actor y del demandado, indicando de donde proviene la orden judicial de inscripción de embargo o medidas provisionales. Anexando copia certificada por duplicado del acta de embargo en la que se encuentren perfectamente relacionados los registros de marca que fueron materia del embargo, y el oficio del Juez o Presidente de la Junta o autoridad competente que ordene la inscripción del embargo correspondiente; en original para cada registro, oficio que deberá indicar en forma expresa que el registro marcario forma parte del gravamen, acompañándose de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto al español que se exhiban, acompañarse de la legalización o apostillamiento de los documentos provenientes del extranjero, así como el pago que marca la tarifa en su artículo 32 por inscripción de embargo por la cantidad de \$339.13 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 13/100 MN.)

⁵⁴ De Pina Vara, Rafael. Op. Cit. p. 262

mas el 15 por ciento del IVA. \$50.86 (CINCUENTA PESOS 86/100 M.N.) haciendo un total de \$389.99 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MN) POR CADA REGISTRO.

Actualmente las solicitudes de embargo ingresan primero a la oficina de correspondencia de la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos, y esta Dirección envía la documentación a la Dirección Divisional de Marcas y esta la remite al área de la coordinación departamental de conservación de derechos, procediendo el examinador o el coordinador departamental a presentarla a la oficina de correspondencia de captura de documentación a fin de que se asigne el código de barras y se capture al sistema de marcas a fin de poder emitir el dictamen correspondiente

Al llegar a la oficina de correspondencia del segundo piso del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se le impondrá un folio con código de barras en el que se indicara la fecha de recepción y el número del registro, llevándose a cabo un trámite interno de escaneo, captura y relación por día, a fin de poder entregarlo a la recepción del área de Conservación de Derechos.

Una vez entregado a la recepción del área de conservación de derechos, se entregara al examinador a fin de que proceda a analizar los documentos exhibidos y de forma inmediata (CINCO DIAS COMO MAXIMO) dar trámite a lo solicitado o enviar el correspondiente oficio de requisitos a fin de que se subsanen los datos omitidos o aclaración de lo solicitado, (MANDÁNDOSE OFICIO AL SOLICITANTE Y CON COPIA A LA AUTORIDAD ORDENADORA) dándose como término para la contestación de requisitos el de dos meses en términos del Art. 5 fracción IX del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, subsanado el oficio de requisitos y cubierto el pago que marca la tarifa en su artículo 29 por la cantidad de \$243.48 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 48/100 MN) MAS IVA, POR CONCEPTO DE REVISIÓN DE CADA REPOSICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, COMPLEMENTACION DE INFORMACIÓN FALTANTE)

Se emitirá un oficio con código de barras que se remitirá al solicitante por correo o se entregara por ventanilla en la oficina de correspondencia de captura de documentos, y el oficio correspondiente a la autoridad se presentara directamente en la oficialía de partes del juzgado o en la oficialía de partes común del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, o por correo certificado tratándose de Juzgados foráneos, en tres tantos, quedando asentada en la base de datos del Instituto el tipo de gravamen en el registro correspondiente, mandándose a glosar al expediente correspondiente los documentos, formato de pago, solicitud y copia del oficio de inscripción.

CANCELACIÓN DE GRAVAMEN.

La cancelación de inscripción de un gravamen o de embargo no exige pago alguno, deberá presentarse ante el Instituto o en la Delegación de la Secretaría de Economía o de las Delegaciones del Instituto en la oficina de correspondencia de cada una de ellas.

Se presenta una promoción por duplicado, indicando al rubro el número del registro o de expediente en trámite de marca, la promoción deberá presentarse por separado para cada registro, podrá presentar la solicitud de la cancelación del gravamen, el titular del registro marcario, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional, indicando el tipo de gravamen, o embargo que se solicita cancelar, la fecha de inscripción, el número del Oficio, así como la causa por la que se solicita la cancelación del gravamen, anexando la documentación en que conste la extinción del gravamen (UN TANTO) en copia certificada u original y del embargo la orden judicial y copia del proveído que ordena la cancelación del embargo por duplicado.

Al llegar a la oficina de correspondencia del segundo piso del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se le impondrá un folio con código de barras en el que se indicara la fecha de recepción y el número del registro, llevándose a cabo un trámite interno de escaneo, captura y relación por día, a fin de poder entregarlo a la recepción del área de Conservación de Derechos.

Una vez entregado a la recepción del área de Conservación de Derechos, se entregará al examinador a fin de que proceda a analizar los documentos exhibidos y de forma inmediata (DIEZ DIAS COMO MAXIMO) dar trámite a lo solicitado o enviar el correspondiente oficio de requisitos a fin de que se subsanen los datos omitidos o aclaración de lo solicitado.

Subsanado el oficio de requisitos y cubierto el pago que marca la tarifa en su artículo 29 por la cantidad de \$243.48 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 48/100 MN) MAS IVA, POR CONCEPTO DE REVISIÓN DE CADA REPOSICIÓN DE DOCUMENTACIÓN, COMPLEMENTACION DE INFORMACIÓN FALTANTE). Se emitirá un oficio con código de barras que se remitirá al solicitante por correo o se entregará por ventanilla en la oficina de correspondencia de captura de documentos y quedará finalmente cancelado el embargo.

4.3 ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS EN MÉXICO, QUE HAN SIDO OBJETO DE DIVERSOS GRAVÁMENES.

Ahora a manera de ejemplo expondré algunos casos reales de marcas a las que les ha recaído algún tipo de gravamen.

MARCA: VIDEOCENTRO (y diseño)
Expediente: 116870
Registro: 431100
Clase: 41. Educación y Esparcimiento
Titular: Galavideo, S.A. de C.V.
Fecha legal: 28 de junio de 1991

El gravamen consiste en un embargo trabado a través de un Juicio Ejecutivo Mercantil en el cual durante la diligencia de embargo, se señalaron los bienes de propiedad industrial como medio para garantizar el cumplimiento de la obligación, tal y como a continuación se transcribe el oficio del juez.

"JUZGADO 14° CIVIL
EXP. 7/2001
SRIA "A"
C. DIRECTOR DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL
P R E S E N T E.

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 25 de enero del presente año, dictado en los autos del juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Quality Films, S.A. de C.V., en contra de Galavideo, S.A. de C.V., giro a Usted el presente a fin de informarle que quedó embargada la marca registrada con número de registro 431100 denominada VIDEOCENTRO clase 41 internacional. En diligencia de fecha 17 de enero de 2001, debiendo informar a este juzgado a mi cargo el cumplimiento que haya dado a las instrucciones ordenadas en el presente oficio.

Firmado el 8 de febrero de 2001 por el Lic. Sergio Serrano García..."

En este asunto, como podrá observarse, la marca se está utilizando como medio para el cumplimiento de una obligación, pero el Juez, de alguna manera no contempló los requisitos previstos en la Ley de Propiedad Industrial ni en su Reglamento, por lo que el Área de Conservación de Derechos le giró un oficio en donde expone que para estar en posibilidad de inscribir el embargo, deberá exhibir un escrito en términos del Art. 143 de la LPI, Art. 5, fracción I, II, segundo párrafo, III, IV, V, VI, VII VIII, IX del reglamento de la LPI. Art. 32 de la tarifa por los servicios que presta el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Como este requisito nunca fue subsanado, el embargo NO fue inscrito.

Tiempo después el juez 43° de lo civil giró el siguiente oficio:

"En cumplimiento a lo ordenado por proveído de fecha 5 de julio de 2001 dictado en los autos del juicio Ejecutivo Mercantil 11/2001 secretaria "A", promovido por Warner Home Video, S.A. de C.V., en contra de Videocentro, S.A. de C. V., en relación a su atento oficio recibido ante este H. Juzgado a mi cargo el día 25 de abril del año en curso y con el objeto de que se proceda a la inscripción del embargo sobre la marca 431100 de la que es titular la empresa Videocentro, S.A. de C.V., trabado con motivo del juicio Ejecutivo Mercantil que se promueve en su contra por Warner Home Video, S.A. de C.V., se acompaña al presente lo siguiente:

- a) copia simple del oficio que se giró el día 27 de marzo del año en curso y que fue recibido en esa H. Oficina el día 10 de abril del año en curso.*
- b) Copia Certificada por duplicado de la diligencia de embargo*
- c) original y copia del formato único de pago por los servicios que presta el Instituto, que justifican el pago de la tarifa por la inscripción del embargo sobre la marca citada y por complementación de la documentación faltante, por la cantidad de \$333.00 para todos los efectos legales a que haya lugar.*

Oficio firmado por el Lic. Francisco Javier Hernández Palacios."

Este oficio, a diferencia del enviado por el juez 14º si cumplía con todos los requisitos previstos por la Ley y por el Reglamento de la Ley, por lo que aparentemente debía ser inscrito, pero de nueva cuenta el embargo NO fue inscrito debido a que el titular de la marca NO era VIDEOCENTRO, S.A. DE C.V., sino GALAVIDEO, S.A. DE C.V., por lo que el Instituto, con toda la razón giró un oficio aclarando que no procedía la inscripción del embargo, por no tratarse del mismo titular de derechos.

Ahora cito un caso en donde el embargo fue inscrito con éxito y se trata del siguiente Aviso Comercial, que para efectos prácticos tiene la misma regulación jurídica que la marca.

Aviso Comercial: PASAPORTE SU GUIA OFICIAL DE
Expediente: 10002
Registro: 19592
Clase: 16 revistas turísticas y guías turísticas
Titular: Grupo Editorial Passport, S.A. de C.V.
Fecha legal: 7 de enero de 1999

El gravamen, de nueva cuenta consistió en un embargo trabado a través de un Juicio Ejecutivo Mercantil en el cual durante la diligencia de embargo, se señalaron los bienes de propiedad industrial como medio para garantizar el cumplimiento de la obligación, tal y como se describe a continuación:

"JUZGADO 11º CIVIL
EXP. 52/2001
SECRETARÍA "A"

C. DIRECTOR DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha 7 de diciembre del año en curso, dictado en los autos del juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Laboratorios Lítio Color, S.A. de C.V., en contra de Grupo Editorial Passport, S.A. de C.V. para lo cual le remito copia certificada por duplicado de la diligencia de embargo. Oficio firmado por la Lic. Matilde Paz León"

Al oficio del Juez, se le acompañó el escrito a que tanto me he referido, cumpliendo los requisitos señalados en el artículo 143 de la LPI así como los señalados en su reglamento, incluyendo por su puesto el pago de los derechos correspondientes y de ésta manera quedó inscrito el embargo, por lo que se emitió el siguiente oficio que transcribo en su parte conducente:

"...se inscribe el embargo trabado sobre el registro del aviso comercial 19592 con denominación "PASAPORTE SU GUIA OFICIAL", respecto del acta de embargo de fecha 29 de noviembre de 2001, relativos al juicio que se cita al rubro, en contra de la empresa Grupo Editorial Passport, S.A. de C.V., por la cantidad de \$71,795 dls. Y \$332,008.49 M.N., como suerte principal mas los intereses y accesorios legales...."

Como ya vimos, otra de las causas para inscribir un gravamen es el contrato de prenda, como el caso que describo a continuación:

Marca: Authentic Fitness
Expediente: 200019
Registro: 465024
Titular: Authentic Fitness Products Inc.
Clase: 42 servicios de venta al mayoreo de todo tipo de vestuario
Fecha Legal: 25 de mayo de 1994

En este asunto, se solicitó inscribir el contrato de prenda, para que quedara constituido el gravamen, el escrito fue presentado por el deudor prendario, dicho escrito cumple con los requisitos señalados por la LPI y su reglamento. A continuación hago una breve semblanza del contrato de prenda (pledge agreement)

Partes del Contrato: Warniaco US Inc., CCC Acquisition Corp., Penhaligon´s Limited, Lejaby, S.A., Izka Societe Civile, y Authentic Fitness Products Inc. como

deudores prendarios y State street Bank and Trust Company como acreedor prendario.

El contrato se constituyó en garantía en primer lugar y grado, respecto de la propiedad industrial a favor del acreedor prendario, con el objeto de garantizar el pago de las obligaciones de cada una de las compañías, dichas obligaciones fueron previstas en los documentos del crédito y los créditos cubiertos directos o indirectos, absolutos o contingentes ya sea por concepto de capital, obligaciones de pago, intereses, comisiones, primas, sanciones, indemnizaciones, costos, gastos o cualesquiera otras obligaciones garantizadas.

Ahora hago un breve resumen del contenido del contrato y citaré las cláusulas mas relevantes.

"...Cláusula Primera: Constitución de la Prenda.

Cada uno de los deudores prendarios en este acto constituye una garantía prendaria en primer lugar y grado en y sobre todos sus derechos respecto de la Propiedad Industrial a favor del acreedor prendario y para garantizar el cumplimiento puntual y debido de las obligaciones garantizadas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 334 fracción III de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y con el fin de perfeccionar la prenda constituida en este contrato, cada uno de los deudores prendarios deberá:

- Inscribir el contrato ante el IMPI de conformidad con lo establecido en los artículos 62 y 143 de la Ley de Propiedad Industrial y demás artículos aplicables de dicha Ley y su Reglamento*
- Obtener del IMPI el o los certificados correspondientes del registro en el que conste la inscripción de la garantía prendaria de la propiedad industrial dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha en que se presente la solicitud de inscripción*

Cláusula Segunda: Recibo de la Propiedad Industrial.

Los deudores prendarios y el acreedor prendario convienen y aceptan en este acto que la celebración del presente contrato constituye el resguardo que la expresa el recibo de la Propiedad Industrial por parte del acreedor prendario, como lo establece el artículo 337 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Cláusula Tercera: Distribuciones

Cláusula Cuarta: La prenda constituida bajo el presente contrato permanecerá en pleno vigor y efectos hasta que todas las obligaciones garantizadas sean íntegramente satisfechas.

Cláusula Quinta: Obligaciones de los deudores Prendarios

Cláusula Sexta: Novación, modificación, etc

Cláusula Séptima: Ejecución

En el caso que ocurra y continúe un solo caso de incumplimiento, el acreedor prendario podrá ejecutar con cargo a los deudores prendarios la prenda otorgada por el presente contrato, mediante los procedimientos apropiados de conformidad con la legislación mexicana.

El producto que resulte de la ejecución de la garantía prendaria otorgada a favor del acreedor prendario bajo el presente contrato, deberán aplicarse al pago de cualesquier y todos los costos y gastos razonables y documentados del acreedor prendario, incurridos en relación con dicha ejecución, incluyendo sin limitación todos los gastos y costas judiciales y los honorarios y gastos de abogados y al pago de las obligaciones garantizadas. El remanente si lo hubiere, le será pagado a los deudores prendarios respectivamente.

Cláusula Octava: Indemnización y gastos

Cláusula Novena: Ejemplares, idioma

Cláusula Décima: Notificaciones

Cláusula Décima Primera: Modificaciones y renunciaciones

Cláusula Décima Segunda: Ley aplicable y Jurisdicción."

El contrato anteriormente transcrito es un modelo tradicional de un contrato de prenda y las cláusulas transcritas son a mi juicio algunas de las más importantes, ya que en la especie éste contrato consta de poco más de 150 hojas, por lo que resulta imposible la transcripción total del mismo.

Por último, de nueva cuenta cito otro contrato de prenda, en el que también queda inscrito el gravamen.

Marca: Elizabeth Arden Esplendor
Expediente: 340333
Registro: 668557
Clase: 3 Perfumes
Titular: Unilever N. V. (de nacionalidad holandesa)
Fecha Legal: 17 de julio de 1998

Es este asunto se celebró un contrato de garantía prendaria de propiedad intelectual, celebrado a favor de HSBC Bank USA.

Después de solicitar por escrito la inscripción de la prenda, el Instituto contestó lo que a continuación transcribo en lo conducente:

"...de conformidad con el artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial de demás relativos y aplicables del mismo ordenamiento jurídico y su reglamento, con esta fecha se efectúa la inscripción del gravamen relacionado con el registro de la marca que se cita al rubro,

por el cual se afectan los derechos del registro marcario citado, constituyéndose contrato de garantía prendaria en términos de la solicitud presentada....”

De esta manera han quedado expuestas las causas y razones para embargar un bien de propiedad industrial y la forma de llevarlo a cabo y por tanto con la exposición de éste tema concluyo el presente trabajo de investigación.

CONCLUSIONES

Durante el desarrollo del presente trabajo he expuesto diferentes consideraciones a cerca de lo que implica una marca, desde su definición, las recomendaciones para seleccionar una marca desde el punto de vista mercadológico, las consideraciones que hay que observar al elegir una marca, el marco jurídico que las regula, la posibilidad de considerar a la marca desde un punto de vista económico y el tema central de este trabajo que es la posibilidad de comerciar con una marca.

Ahora expondré algunas consideraciones finales a fin de concretar y aterrizar algunas ideas para reafirmar lo ya expuesto y para ampliar el panorama general que se tiene de las marcas, para así dar pie y oportunidad al desarrollo de futuros estudios mucho mas especializados en esta materia, pero teniendo siempre como base la marca, analizada desde el punto de vista económico y comercial, para así realizar estudios posteriores de éste tema y su relación con otras ramas del derecho, su relación con otras disciplinas y en general su relación con la economía y el comercio.

Primera.- La definición de la marca; la idea no es volver a citar a los autores que se han encargado de explicar este tema, sino entender la idea que todos los autores han tratado de transmitir con sus definiciones y esa idea es que la marca, en términos generales, es por principio de cuentas un elemento distintivo. Ese es siempre el primer elemento de la marca, la distinción o la finalidad de distinguir. El segundo elemento es la función de la distinción, es decir ya vimos que la marca en sí misma es un elemento distintivo, pero ¿qué se quiere distinguir o para qué se quiere distinguir? Pues la marca distingue, resalta, señala etc., productos o servicios. Y ¿para qué los quiere distinguir? Para que el consumidor de los productos o el usuario de los servicios identifique efectivamente a ese producto o ese servicio. Todo con la finalidad de vender mas que la competencia. Imaginemos por un momento que estamos en una tienda de autoservicio, que estamos buscando 3 tipos de productos: una mermelada, un insecticida y un perfume. Imaginemos también que NO existen las marca, por lo tanto las mermeladas están presentadas solamente en un envase de vidrio y todas con el mismo tipo de tapa. El insecticida es simplemente una lata metálica sin pintar y el perfume está envasado en una botella oscura con un atomizador.

Con independencia del número de fabricantes que hicieron cada uno de estos productos, imaginemos un estante lleno con el producto que buscamos, pero aparentemente TODOS son iguales o por lo menos en la presentación, así es que en el primer producto, solo vemos envases de vidrio, en el insecticida latas en color metálico y en el perfume botellas de color oscuro y con un atomizador. De cualquier manera necesitamos esos productos y los adquirimos. Cuando probamos

la mermelada nos damos cuenta que es insípida, el insecticida no mata a los insectos y el perfume es la fragancia que teníamos mucho tiempo buscando. ¿Cuál es la consecuencia lógica de esta situación? Pues que buscaremos otro tipo de mermelada o una fabricada por otro productor, lo mismo con el insecticida, pero buscaremos exactamente el mismo perfume.

El problema viene a la semana siguiente que regresamos a la misma tienda a comprar una mermelada diferente a la que ya compramos, estando parados de frente en el mismo estante y de nuevo todos los envases son iguales. ¿Cómo saber cuál es la mermelada que ya no queremos si todas son iguales? Lo mismo pasará con el insecticida ¿Cómo saber cual insecticida si cumplirá con su función? Y ¿Cómo saber cuál es el perfume que queremos si no hay forma de distinguirlos?. La respuesta resulta obvia...no hay manera de hacerlo.

Segunda.- Este pequeño ejercicio me lleva a la conclusión de que las marcas son un resultado natural de ejercer el comercio, las marcas son la respuesta a una necesidad del consumidor que se traduce a su vez en una ventaja para el productor. El consumidor necesita poder distinguir un producto de otro y lo único que hace la marca es facilitarle al consumidor esa tarea de distinguir; claro que al pasar el tiempo y al desarrollarse la industria los productores se han aprovechado de esta situación para hacer todavía mas clara la distinción de su producto a través de una marca. De ahí en adelante han aprovechado esa primer ventaja de usar una marca, para ir descubriendo y aprovechando otras ventajas como la protección del prestigio del producto y por lo tanto del fabricante o productor, la publicidad e inclusive hasta la de garantía.

Tercera.- Para que una marca pueda ser aprovechada debe cumplir 2 requisitos básicos que contienen a los demás ya descritos o estudiados a lo largo del presente trabajo, esos dos requisitos son la distinción y la legalidad; ya que si el signo que se elige como marca no cumple con su función de distinción entonces ese signo no sirve, porque no estará cumpliendo con su función primordial y si no cumple con los requisitos legales, pues esa marca estará incompleta porque no podrá cumplir con las demás funciones para las que fue creada, es decir, no podrá ofrecer protección al producto, no podrá garantizar en forma adecuada las propiedades y calidades del producto, difícilmente se le podrá dar publicidad y por tanto su valor en el mercado será casi nulo y por último no se podrá comerciar con ella, ya que entre otras cosas no existe la posibilidad de acreditar la propiedad sobre la marca.

Cuarta.- Otra de las consideraciones que me parecen mas importantes es lo relativo al marco jurídico que regula a las marcas.

Por principio de cuentas tenemos a la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, que regulan cuestiones tales como las invenciones (patentes) los modelos de utilidad y los diseños industriales, en el título cuarto están reguladas las marcas, los avisos y nombres comerciales y a partir del título sexto se regula la protección a los derechos de propiedad industrial en general, tanto las disposiciones de carácter administrativo como las sanciones, incluyendo por su puesto los delitos. De forma supletoria a esta ley encontramos a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y a su vez es supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Derivado del punto anterior, es dable concluir que por lo menos en estricta teoría, ya que en la práctica no es así, que el titular de una marca debe ser una persona física o moral que sea comerciante, es decir alguien que haga del comercio su *modus vivendi*, en el caso de la persona física, o que sea una sociedad mercantil (cualquiera de las formas expresadas o permitidas por Ley General de Sociedades Mercantiles) en el caso de las personas morales. Por lo tanto y aclarando de nueva cuenta que sólo expongo la teoría, una sociedad civil o una asociación civil o cualquier otro tipo de sociedad que no se dediquen al comercio NO podrán ser titulares de una marca ya que la naturaleza jurídica de una y otra no son compatibles; es decir la Asociación Civil es una agrupación de personas que se reúnen de una manera que no sea meramente transitoria y que tienen un fin lícito, la Sociedad Civil es lo mismo, con la diferencia que tienen un fin de lucro pero en cualquiera de los casos SIN ESPECULACION COMERCIAL. Y si éstas definiciones las contrastamos con cualquiera de las definiciones de marca que dicen que la marca es un signo distintivo que sirve para distinguir productos y servicios de otros de su misma especie DENTRO DEL COMERCIO, pues tenemos entonces que una persona que por ley no puede tener fines de especulación comercial y la marca por ley debe distinguir productos o servicios en el comercio, pues existe entonces un impedimento legal para que éste tipo de sociedades o asociaciones sean titulares de una marca.

Quinta.- La conclusión a mi juicio mas importante de este trabajo es que "la marca vale", y en algunos casos "vale mucho", el problema es saber ¿cuánto vale? Y sobre todo saber aprovechar ese valor.

Tal y como lo expuse en la introducción de este trabajo, la marca es un bien susceptible de valoración pecuniaria, por lo tanto es una herramienta extremadamente útil para el comerciante que es titular de una marca. Si el comerciante o empresario necesita un financiamiento para el crecimiento de su industria, puede valerse de su propia marca para obtenerlo, ofreciendo como garantía del cumplimiento de la obligación a la propia marca. Otra posibilidad es que en el caso de una fusión, escisión o cualquier compra venta de la empresa, a la hora de valorar los activos de la empresa, posiblemente el que mas valga será la marca, por lo que sería un tremendo error no considerar a la marca en una

operación de estas dimensiones, ya que se estará regalando una enorme cantidad de dinero por el simple hecho de no saber que la marca también vale.

Otro supuesto es que si el comerciante es embargado, posiblemente se embarguen bienes que son necesarios para seguir produciendo, por lo tanto limiten su actividad comercial, lo cual se refleja en las ventas y finalmente en dinero, si no hay dinero será imposible cumplir con la obligación original causante del Embargo y se empezaría a generar un círculo vicioso del que difícilmente se puede salir; en cambio si en la diligencia de embargo se señala a la marca o cualquier otro bien de los considerados como de propiedad industrial, esto no limitará en forma alguna la producción de la empresa, la marca se podrá seguir utilizando y será más fácil liquidar la deuda original.

Sexta.- Como última consideración expongo otro punto derivado del valor que tienen las marcas, me refiero particularmente al aspecto fiscal-contable. Como ya expuse a lo largo de este trabajo, la marca tiene un valor, por lo tanto cuando se hace una transmisión de una marca, ésta operación deberá estar reflejada en los estados financieros de una empresa, tanto de la empresa que adquiere el activo como de la que lo pierde. En cualquiera de los supuestos se causan impuestos. Por lo tanto tendríamos también que pagar impuestos por el ingreso que la marca generó y caemos entonces en el supuesto previsto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por tanto, al momento de realizarse una operación de éste tipo tendríamos que pagar dicho impuesto.

En la práctica es común que se realicen operaciones de este tipo (transmisiones de marcas) pero el problema está en el valor que se les da a las marcas en estas operaciones, ya que en muchos casos no se realiza un avalúo de la marca y ésta se transmite en muchos casos "sin valor" ya que el anterior y el nuevo titular sólo se preocupan por los aspectos o requisitos de forma que señala el IMPI, pero por negligencia o ignorancia no le dan valor a la marca. Por lo tanto se deja de pagar el impuesto sobre la renta que se causa por esta operación.

El problema radica en 2 aspectos básicos la ignorancia o negligencia del anterior titular y del nuevo titular, para celebrar un contrato de éste tipo y realizar una operación "sin valor" o un valor casi nulo con el fin de pagar pocos impuestos y el otro aspecto es que a la hora de inscripción de la transmisión ante el IMPI, éste no exige que se incluyan ciertos datos de la operación que se consideran confidenciales, entre ellos los datos del monto de la operación, por lo tanto es muy difícil saber el precio al que se transmitió la marca y como consecuencia es más difícil saber cuántos impuestos se dejaron de pagar. Éste supuesto incluye por su puesto a las licencias de uso, las franquicias, etc., así es que se podría imaginar Usted lo que tendría que pagar "The Coca-Cola Company" a nivel mundial por concepto de impuestos, si su marca vale algo así como \$70,000,000,000.00 DLS. (SETENTA MIL MILLONES DE DOLARES AMERICANOS), o cuánto tendría que

pagar de impuestos "Bimbo" si su marca vale algo así como \$800,000,000.00 (OCHO CIENTOS MILLONES DE DOLARES AMERICANOS). Pues esto traería como consecuencia el cierre de muchas empresas o el encarecimiento extremo de determinados productos.

Sería terrible imaginar lo que podría pasar si el fisco decide empezar a valorar ciertas marcas y hacer auditorias que tuvieran como resultado cobrar impuestos que se dejaron de pagar por concepto de "marca" es decir, realmente se han dejado de pagar impuestos por este concepto, pudiendo llegar incluso, al extremo de considerarse la falta de éste pago como evasión fiscal. Así es que a la cantidad dictaminada por la SHCP habría que sumarle por supuesto, la multa, mas la actualización mas los recargos, etc., llevando así a la ruina a cientos de empresas que han dejado de pagar éste impuesto por transmisión o licencia de la marca pero éste tema es materia de otro trabajo de investigación que seguramente será expuesto mas adelante por algún otro abogado con inquietudes similares a las mías por el tema de la Propiedad Industrial.

BIBLIOGRAFIA

- Aguilar Álvarez de Alba, Alfonso. Elementos de la Mercadotecnia. Ed. Celsa, México, 1986.
- Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles 3º Edición, Editorial Harla México, 1990
- Correa Enrique. Protección del Nombre Comercial en México, en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística N° 1 1963
- De Ibarrola, Antonio. Cosas y Sucesiones Ed. Porrúa México 1991.
- De Pina Rafael. Diccionario de Derecho, 1º Edición Ed. Porrúa 1963.
- Kleppner, Otto. Publicidad Ed. Hispanoamericana México 1988
- Kotler, Phillip. Mercadotecnia Ed. Hispanoamericana México 1987
- Manzano Alba, Armando. La Valuación de Activos Intangibles. Correduría Pública N° 1. Estado de Michoacán. México
- Mendieta R. Sonia. Evolución Histórica de las Marcas, en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. N° 10,1967 México 1963
- Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas Ed. Porrúa, México, 1985

- Palomar de Miguel, Juan. Diccionario para Juristas. Ed. Mayo México, 1981

- Ramella Agustín. Tratado de Propiedad Industrial
Reus. Madrid 1913

- Rangel Medina David . Tratado de Derecho Marcario
Ed. Porrúa México 1982.

- Ries Al y Trout, Jack Posicionamiento: El Concepto que ha Revolucionado la Comunicación Publicitaria y la Mercadotecnia Ed. Mc Graw Hill México 1987

- Rodríguez Joaquín . Curso de Derecho Mercantil.
Porrúa México 1982.

- Sepúlveda César . El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial
Porrúa 1981.

- Stanton, William. Fundamentos de la Mercadotecnia. 7º Edición
Ed. Mgraw Hill, México 1986.

- Tookey Geoffrey W. Adelantos Modernos en el Derecho y el Uso de las Marcas Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. N° 1, 1963

- Vázquez del Mercado, Oscar. Contratos Mercantiles
Editorial Porrúa. 1995