



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGÓN**

**SEMINARIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
Y AMBIENTAL**

REGULACIÓN DE LAS MARCAS

SONORAS EN MÉXICO

T E S I S

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

P R E S E N T A:

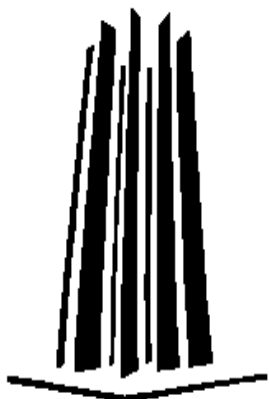
OSWALDO TORRES MARTÍNEZ

ASESORA:

MTRA. JANETTE YOLANDA MENDOZA GÁNDARA

MÉXICO, ARAGÓN

2010



FES Aragón



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.

REGULACIÓN DE LAS MARCAS SONORAS EN MÉXICO

DEDICATORIAS

DEDICATORIAS

Esta tesis profesional representa el esfuerzo de muchos años de trabajo, en los que incondicionalmente invirtieron su amor, tiempo, paciencia, confianza, entusiasmo, sufriendo todo tipo de adversidades con tal de que yo culminara esta etapa de la vida, por todos esos motivos y por el gran amor que les tengo, les dedico nuestra tesis profesional.

A TI PAPÁ,

Quiero darte las gracias no sólo por las cosas materiales que me haz proporcionado, sino también por enseñarme a través de tus actos el valor que representa ser un hombre integro, leal, trabajador, constante, responsable, con toda la fortaleza de un líder, preocupado por fomentar el amor a la familia y crear en cada uno de sus miembros una persona integra con todas las capacidades necesarias para trascender en la vida. Gracias por ser mi ejemplo. TE AMO.

A TI MAMÁ,

Las palabras son pocas para decirte lo mucho que te amo y lo agradecido que estoy por todo lo que me haz dado y enseñado. Sé que el camino ha sido largo, pesado y muy tardado, pero al fin se cumplió, este triunfo es tuyo. Gracias mamita por estar conmigo. TE AMO.

A TI HERMANA,

Mi flaca, mi hermana mayor, la que abría brecha y guiaba el camino, gracias por ser un ejemplo de vida, que siempre estuviste a mi lado, hasta en la enfermedad. Gracias por tu confianza, apoyo y amor incondicional. TE AMO.

A TI HERMANO,

El moscas, mi manito, cuando eras pequeño eras mi inspiración para destacar día a día y ser un ejemplo de buen hermano para que te sintieras orgulloso de mi, ahora que eres un adulto y compartes conmigo tus éxitos, enriqueces mi mente, mi alma y mi corazón, lo que me inyecta energía y me inspira a seguir creciendo para que siempre me recuerdes con mucho cariño. Gracias por tu entusiasmo, confianza, apoyo y amor incondicional. TE AMO.

AGRADECIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS

A mis padres,

Francisco Torres Muñoz.

Alicia Martínez Vázquez.

Por la confianza que siempre han depositado en mi. Por su inquebrantable apoyo y cariño, sin el cual habría sido imposible la culminación de este sueño.

A mis hermanos,

Mara Berenice Torres Martínez.

Oscar Torres Martínez.

Por su entusiasmo, amor, apoyo y confianza que siempre me inyectan para seguir adelante.

A mi novia,

Regina Arisbel Carlin Mendiola.

Por el entusiasmo, confianza y amor incondicional que me brindas día a día, que me motiva a ser cada día una mejor persona de la que te sientas siempre orgullosa. Por el tiempo y apoyo que siempre me das. Gracias por ser el amor de mi vida. TE AMO.

Muchas GRACIAS por todo. Los AMO con todo mi corazón.

A mis tíos y primos,

Por su cariño, apoyo y confianza que han sido de gran importancia para desarrollarme personal, familiar y profesionalmente.

A mis amigos,

Carlos Carmona Barajas.

Oscar Olaf Vázquez Trejo.

Santos Enrique Ramírez Mouciños.

Oscar Daniel Soberanis Sánchez

José Alberto Peralta Correa.

Por su ejemplo de perseverancia, superación y por compartir conmigo las experiencias buenas y malas de la vida.

A mis amigos y amigas,

Por los momentos alegres y tristes que han compartido conmigo.

Muchas GRACIAS por todo.

A mi Alma máter,

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores

" A R A G Ó N "

Por ser la piedra angular en mi formación académica y profesional.

Al Licenciado,

Gustavo Jiménez Galván.

Por su calidad humana, por los conocimientos adquiridos en sus cátedras, por el apoyo brindado para la culminación de esta investigación.

Muchas GRACIAS por todo.

A mi asesora, la Maestra,

Janette Yolanda Mendoza Gándara.

**Por la asesoría, tiempo,
paciencia y apoyo
brindado durante el
desarrollo de este
trabajo.**

Al Jurado,

MTRA. Janette Yolanda Mendoza Gándara.

LIC. Mauro Alberto Arregín García.

LIC. Jorge Eduardo Pacheco Vargas.

LIC. Claudia Zuliam Menes Salinas.

MTRO. José Gregorio Vázquez Pérez.

**Por el apoyo brindado
para la conclusión de la
presente tesis.**

Muchas GRACIAS por todo.

Al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,

**Por abrirme las puertas al
conocimiento y práctica profesional.**

A la Licenciada,

Ofelia Adriana Díaz de la Cueva.

**Por su calidad humana, por la
oportunidad que me otorgó de formar
parte de su equipo de trabajo,
encausando mi desarrollo profesional
hacia el conocimiento de la propiedad
intelectual que fue la influencia
directa de la presente tesis.**

A la Licenciada,

María del Rocio Pérez Puente.

**Por su apoyo, alegría y confianza que
fueron motivo importante para
concluir esta etapa de mi vida.**

**Gracias a todas aquellas personas que intervinieron en la realización
y culminación de esta tesis.**

**Muchas GRACIAS a todos Ustedes.
Oswaldo Torres Martínez.**

ÍNDICE

Í N D I C E

INTRODUCCIÓN.

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES DE LAS MARCAS.

	Página
1.1 Las marcas en la Antigüedad.....	1
1.2 Las marcas en la Edad Media.....	2
1.3 Las marcas en la Edad Moderna y Contemporánea.....	4
1.4 Historia de las marcas en México	
1.4.1 Época prehispánica.....	10
1.4.2 Época colonial.....	13
1.4.3 Época independiente.....	23

CAPITULO 2. LAS MARCAS Y LOS SENTIDOS.

2.1 Las marcas.....	35
2.1.1 Naturaleza jurídica.....	36
2.1.2 Definición.....	45
2.1.3 Efectos.....	54
2.1.4 Funciones.....	56
2.1.4.1 Función de procedencia u origen.....	57
2.1.4.2 Función de garantía de calidad.....	57
2.1.4.3 Función colectora de clientela.....	58
2.1.4.4 Función de protección.....	59

	Página
2.1.4.5 Función de reclame o publicitaria de la Marca (Función económica).....	59
2.1.4.6 Función distintiva.....	60
2.1.4.7 Función condensadora Goodwill.....	60
2.2 Los sentidos.....	61
2.2.1 Sentido de la vista.....	61
2.2.2 Sentido del oído.....	62
2.2.3 Sentido del gusto.....	64
2.2.4 Sentido del olfato.....	64
2.2.5 Sentido del tacto y piel.....	65

CAPITULO 3. LAS MARCAS EN MÉXICO Y EL EXTRANJERO.

3.1 Marcas en México.....	68
3.1.1 Concepto.....	70
3.1.2 Signos visibles que pueden constituir marcas.....	71
3.1.3 Registro de Marcas.....	77
3.2 Marcas en España.....	82
3.2.1 Concepto.....	83
3.2.2 Tipos de marcas.....	86
3.2.3 Registro de marcas.....	88
3.3 Marcas en Argentina.....	93
3.3.1 Concepto.....	93
3.3.2 Tipos de marcas.....	95
3.3.3 Registro de marcas.....	95
3.4 Marcas en USA.....	96
3.4.1 Concepto.....	97
3.4.2 Tipos de marcas.....	98
3.4.3 Registro de marcas.....	99

CAPITULO 4. REGULACIÓN DE LAS MARCAS SONORAS EN MÉXICO.

	Página
4.1 La distintividad como marca.....	108
4.1.1 Los signos visuales.....	110
4.1.2 Los sonidos.....	112
4.1.2.1 Los sonidos que pueden constituir marcas	116
4.1.2.2 Los sonidos que no pueden constituir marcas	119
4.2 Las marcas sonoras y los derechos de autor.....	123
4.2.1 Los derechos morales de las marcas sonoras.....	127
4.2.2 Los derechos patrimoniales de las marcas sonoras.....	130
4.2.3 Efectos de los derechos de autor y las marcas sonoras.....	132
4.3 Propuesta de reforma a los artículos 88 y 89 de la Ley de Propiedad Industrial.....	135
4.3.1 Análisis de los artículos 88 y 89 de la Ley de Propiedad Industrial.....	138
4.3.2 Adición del sonido como marcas en la Ley de Propiedad Industrial.....	139
4.3.3 Elementos que deben considerarse para autorizar una marca sonora.....	140
CONCLUSIONES.....	143
BIBLIOGRAFÍA.....	146

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

“ ... hace bastante tiempo que vivimos en una sociedad mundial, de manera que la tesis de los espacios cerrados es ficticia ... los que no se preparen quedaran desligados de la globalización ... ” (Beck Ulrich. ¿Qué es la globalización?, Tr. Bernardo Moreno y Rosas Borrás. Editorial Paidós, España, 1998.)

El siglo XXI, representa el inicio de una época de mucha competencia intelectual y comercial a nivel mundial, que favorecerá el crecimiento o el estancamiento de los Estados. Invertir en intelecto humano que innove será la mejor estrategia para transformar la materia y la energía existente en la naturaleza y crear nuevas tecnologías que puedan ser comercializadas, impulsando el crecimiento y desarrollo del Estado. La tesis que sustentamos, desde una perspectiva administrativa, promueve el desarrollo tecnológico e industrial incitando a todas las personas a crear nuevos procesos y productos que puedan ser identificados y relacionados por medio de signos sonoros respaldados por un registro marcario.

Para entender la importancia que representan las marcas “no visuales” es necesario conocer los antecedentes que han sufrido los signos marcarios desde los orígenes de las grandes civilizaciones hasta nuestra fecha, tanto en el ámbito nacional como internacional.

En la actualidad, ante el fenómeno de la globalización, los seres humanos nos hemos vuelto muy mecánicos, limitando nuestras capacidades físicas e intelectuales, por lo que resulta de gran importancia comprender desde una perspectiva científica el funcionamiento de los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto y tacto, para que a través de nuevas creaciones se estimulen y utilicen estas capacidades y generen un desarrollo intelectual, económico y comercial.

Los países industrializados ven en los derechos industriales, como las marcas, una herramienta que fomenta el crecimiento, tal es el caso de la marca sonora de

tres notas de la Cadena de Televisión National Broadcasting Corporation (NBC), registrada en Estados Unidos en 1951 y que representa el primer antecedente de una marca sonora. Este tipo de acontecimiento ha generado que países de todo el mundo se preocupen en la necesidad de implementar en sus ordenamientos legales estrategias que permitan el registro y protección de cualquier signo.

Para comprender donde se encuentra nuestra legislación en materia de propiedad industrial fue necesario estudiar ordenamientos legales de distintos países del mundo como Estados Unidos, España y Argentina, considerados importantes desde nuestra perspectiva por la relación existente con México, por su ubicación geográfica y por ser estratégicos para el intercambio comercial e intelectual.

Finalmente, la presente tesis tiene como propósito establecer las bases para que la Ley de Propiedad Industrial fomente la creatividad y la innovación permitiendo que cualquier signo sea registrado y protegido como marca, exigiendo a las autoridades establezcan los mecanismos necesarios para su registro, lo que nos permitirá competir y estar a la altura de las necesidades mundiales en materia comercial e intelectual.

Vasija de cerámica.
En el interior se
coloca líquido. Los
silbatos que están
en sus orejas suenan
cuando pasa el
viento por ellos.



Vasija zoomorfa.
Preclásico (2500 a.C.-150 d.C.).
Tlatilco, Estado de México.

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES DE LAS MARCAS

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES DE LAS MARCAS.

1.1 Las marcas en la Antigüedad.

La época antigua es el periodo histórico que coincide con el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones, tomando como punto de partida el descubrimiento de la escritura; en un sentido amplio la época antigua se ubica entre el siglo VIII a.C. al siglo V d.C.¹

En esta época las civilizaciones se formaban con un conjunto de personas (pueblo) que compartían costumbres, normas de comportamiento, creencias, lo que conformaba su cultura, las cuales se distribuyeron a lo largo de la superficie terrestre vinculándose entre sí. Como ejemplo tenemos las culturas Mesopotámica, Egipcia, China, Griega, Romana, Mesoamericana, etc.

En un inicio, los excedentes de las cosechas eran intercambiados por objetos más especializados, como objetos para la defensa (armas), depósitos para transportar o almacenar excedentes alimentarios (vasijas), nuevos instrumentos para la agricultura (azadas de metal) e incluso objetos de lujo (espejos y pendientes), de esta forma el comercio se caracterizó por el intercambio de productos e ideas a larga distancia, promoviendo el intercambio global de innovaciones científicas y tecnológicas como el trabajo en hierro, el trabajo en bronce, el arado, la rueda, el torno, la navegación, la escritura.²

Las mercancías durante esta época, en la mayoría de los casos, eran identificadas por su lugar de origen, al crearse con materiales y técnicas de la región, las cuales representaban las costumbres de la civilización, como ejemplo tenemos la

¹ http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_Antigua. 17 de agosto de 2010. 19:52 hrs.

² <http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio>. 17 de agosto de 2010. 20:03 hrs.

cerámica de Mesopotamia representada por la vajilla blanca;³ la alfarería China; las especias utilizadas por egipcios, griegos y romanos para cocinar o crear aceites, cosméticos y perfumes como el jengibre, pimienta, mostaza, mejorana, cilantro, tomillo, anís, azafrán, sésamo (ajonjolí), incienso, mirra, comino, etc.

1.2 Las marcas en la Edad Media.

Este periodo histórico es ubicado por los historiadores entre el siglo V y XV, convencionalmente inicia en el año 476 con la caída del imperio romano en occidente y termina en 1492 con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, que coincide con la invención de la imprenta.⁴

La edad media se hace a consecuencia de un largo y lento proceso de 10 siglos que provoca cambios enormes en los niveles económico, político, social y religioso. Este proceso comienza con los problemas que surgen con el modo de producción esclavista empleado en el Imperio Romano; las grandes migraciones que dan origen a las denominadas “invasiones bárbaras” lo que desata grandes epidemias. Estos acontecimientos influyen para la transición de un modo de producción esclavista a un modo de producción feudal.

El modo de producción feudal funcionó bajo las figuras del “señor, vasallo, siervo y feudo”. El señor y el vasallo (miembros de la nobleza de distinta categoría) celebraban un pacto consistente en el intercambio de apoyos y fidelidad mutua, donde el señor otorgaba al vasallo, cargos, honores y tierra (feudo) y el vasallo se obligaba a dar auxilio o apoyo militar al señor. A su vez, el vasallo se convertía en señor de su feudo o señor feudal y acogía a los campesinos en su feudo (siervos), donde los siervos estaban obligados a trabajar obligatoriamente y a pagar rentas

³ MARGUERON, Jean-Claude (2002). El impulso del dominio del fuego y sus aplicaciones. Los mesopotámicos. Fuenlabrada: Cátedra. ISBN 84-376-1477-5.
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia#cite_ref-fuego_12-4 17 de agosto de 2010. 20:07 hrs.

⁴ http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_media 17 de agosto de 2010. 20:10 hrs.

al noble por el uso de la tierra, a cambio el señor feudal los protegía si eran atacados, además mantenía el orden y la justicia en el feudo.⁵

Durante el año mil terminan las invasiones, la renta feudal se distribuye por los señores fuera del campo donde se originan las ciudades, surge la clase burguesa (comerciante y artesanos), con el aumento de la demanda de los productos artesanales y el comercio a larga distancia, nacen y se desarrollan las ferias, las rutas comerciales terrestres y marítimas.

La lucha de clases entre siervos y señores dinamizó la economía, el atesoramiento en manos de la nobleza y el clero hacia lenta y costosa cualquier innovación, lo que provocó que los artesanos, herreros y talabarteros mejoraran algunas técnicas agrícolas, como la collera que permitía aprovechar eficazmente la fuerza de los caballos de tiro; el arado de vertedera, el barbecho de año, el molino de viento que venía de Asia.⁶

El creciente comercio de las ciudades y la escasa innovación generó una gran variedad de oficios como cuchilleros, pelayres (tejedores), alfareros, orfebres, curtidores, manteros, que fueron regulados en gremios por numerosos reglamentos, ordenanzas o estatutos.

A los maestros de estos oficios se les imponía la obligación de poner su señal o marca particular en todos los objetos o piezas que concluían, ésta era dada por los cónsules del gremio el día de su aprobación y carta de examen, a fin de que se asegurase el crédito de las artes y se conociese el progreso de los talleres;⁷ los hijos y las viudas podían heredar las marcas de sus padres o maridos.

De tal forma que las mercaderías en un inicio se identificaban por el crédito y prestigio de la ciudad donde procedían, posteriormente surge la marca individual o

⁵ <http://es.wikipedia.org/wiki/Feudalismo>. 17 de agosto de 2010. 20:23 hrs.

⁶ http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_media. 17 de agosto de 2010. 20:39 hrs.

⁷ NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa. México, 1985. Página 26.

privada que constituía el distintivo del taller o casa de un industrial, por último son absorbidas por las instituciones gremiales que las incorporan en sus instrumentos legales.

1.3 Las marcas en la Edad Moderna y Contemporánea.

La Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos en que se divide en occidente la Historia Universal, esta época transcurre más o menos desde mediados del siglo XV a finales del siglo XVIII. Se considera que este periodo histórico inicia con la toma de Constantinopla en 1453, que coincide con invención de la imprenta, desarrollo del Humanismo y Renacimiento, (también se ha considerado que inicia con el descubrimiento de América), concluye con la Revolución Francesa (1789).⁸ El estudio de este periodo histórico es complejo, por lo que los historiadores suelen dividirlo por siglos.

Durante esta época el comercio se intensificó a larga distancia y a causa del incremento demográfico en Europa, el consumo de productos aumentó, abriéndose vías oceánicas hacia África y Asia, consecuentemente el descubrimiento de América impulsó el gran comercio.

Por lo que respecta a las marcas, Lozano Fuentes señala que las galeras de Venecia, Génova y la Corona de Aragón eran las encargadas de transportar las mercancías hacia las rutas portuarias del Atlántico y del mar del Norte; los comerciantes mediterráneos y alemanes pagaban al oriente con metales preciosos y productos manufacturados por los exóticos objetos que provenían de la India y China.⁹ Esto nos lleva a concluir que en esta época todavía se identificaban algunos productos por su lugar de origen, como la seda y cerámica en porcelana de China; las piedras preciosas, maderas preciosas y aromáticas de la India.

⁸ http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna. 17 de agosto de 2010. 21:00 hrs.

⁹ LOZANO, Fuentes. Historia de la Cultura. Undécima reimpresión. Compañía Editorial Continental. México, 1992. Página 277.

Asimismo, Lozano Fuentes señala que grandes familias se dedicaron al comercio, tal es el caso de la familia alemana Fucar o Fugger, quienes iniciaron en el gremio de los tejedores y con el paso de los años se convirtieron en grandes comerciantes. Por lo que, Federico III les concedió un escudo, representado por un ciervo dorado con un fondo azul.¹⁰ Este escudo es una evidencia de las marcas que se usaban en la época moderna para identificar a los comerciantes, quienes podían marcar sus productos para distinguirlos de otros idénticos o similares.

El siglo XVII y XVIII se caracterizaron por una crisis general ocasionada por el declive de precios a consecuencia de la gran cantidad de metales traídos de América; el descenso de población ocasionado por ciclos de hambre, guerras y epidemias.¹¹ La Revolución Industrial, la Revolución Burguesa y la Revolución Liberal son procesos que ponen fin al desarrollo tecnológico, económico, político y social de la época, dando lugar a la Etapa Contemporánea.

La Edad Contemporánea se encuentra comprendida entre la Revolución Francesa (Revolución Liberal) y la actualidad.¹² Es una época caracterizada por el consumo de todo tipo de productos, servicios y recursos naturales; y de gran importancia para las marcas, en razón de que durante este periodo histórico se incrementa el comercio internacional y se establecen los lineamientos mínimos encargados de regular las marcas.

En este aspecto, encontramos que en materia internacional, el origen de las marcas surge a consecuencia de los Tratados Bilaterales sobre Amistad, Comercio y Navegación¹³ celebrados entre países que contenían algunas cláusulas sobre Propiedad Industrial.

¹⁰ <http://es.wikipedia.org/wiki/Fugger>. 27 de octubre de 2010. 19:00 hrs.

¹¹ http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna. 17 de agosto de 2010. 21:11 hrs.

¹² http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_contemporanea. 17 de agosto de 2010. 21:15 hrs.

¹³ NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Página 200.

Con el paso del tiempo, se celebraron tratados específicos sobre Protección Industrial, sin embargo, la protección era insuficiente, las legislaciones que regulaban esta materia no eran uniformes entre un Estado y otro, lo que generaba inestabilidad en los titulares de derechos de propiedad industrial, algunas cláusulas contenidas en los convenios hacían referencia a la asimilación a los nacionales o trato de nacional, protegiendo algunos derechos de la propiedad industrial como patentes, marcas de fábrica y comercio, dibujos y modelos industriales.

Ante esta situación, los países más avanzados celebraron una serie de Congresos y Conferencias, dando como resultado La Unión Postal de 1865 y la Unión Telegráfica de 1875, en donde se definieron las consecuencias jurídicas de la adopción del concepto de Unión. Hasta antes de 1883 los Convenios Internacionales sobre esta materia sumaban más de setenta.

En 1873 el gobierno de Austria-Hungría invitó a numerosos países a una Exposición Internacional con el objetivo de analizar una mejor protección a las invenciones, los países participantes consideraron necesario realizar un Congreso Internacional donde se estudiara la posibilidad de unificar las leyes que regulaban los derechos intelectuales. Consecuentemente en 1878 en la ciudad de París se llevó a cabo el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial donde se creó una Comisión Internacional Permanente que tenía por objetivo preparar una Conferencia Internacional Oficial para determinar las bases de una legislación uniforme.

Posteriormente, la comisión francesa se encargó de elaborar el anteproyecto que denominó "Unión para la Protección de la Propiedad Industrial" y en 1880 se celebró la Conferencia Internacional Oficial participando 18 países (Argentina, Austria-Hungría, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Irlanda, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Rusia, Salvador, Suecia y Noruega,

Suiza, Turquía, Uruguay y Venezuela), donde se adoptaron disposiciones jurídicas susceptibles de ser incorporadas en una Convención Internacional.

El gobierno francés convocó nuevamente a los países participantes a una conferencia para la aprobación definitiva del texto de la convención y para la suscripción del mismo, la cual se celebró el 6 de marzo de 1883. Finalmente el 20 de marzo de 1883 Bélgica, Brasil, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Salvador y Serbia suscribieron la Convención de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial.¹⁴

De esta forma se crea el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual se encuentra vigente hasta la fecha, ha sido revisado y mejorado por conferencias celebradas en Roma en 1886, Madrid en 1890, Bruselas en 1900, Washington en 1911, La Haya en 1925, Londres en 1934, Lisboa en 1958 y Estocolmo en 1967.

El Convenio de Paris contiene las normas mínimas que protegen los derechos de Propiedad Industrial, las cuales pueden dividirse en tres categorías: trato nacional, derecho de prioridad y reglas comunes.

En la Conferencia Internacional de Propiedad Industrial celebrada en Paris en 1878 surge la idea de un Registro Internacional de Marcas,¹⁵ el cual fue estudiado en 1880 y 1883, tomando cuerpo en la Conferencia de Roma de 1886, hasta que encontró su realización en la Conferencia de Madrid de 1891. El cual se denominó Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas que tenía por objeto simplificar y economizar el registro internacional de marcas en varios países extranjeros, a través de un depósito único, hecho en una sola lengua y en una sola administración central.

¹⁴ *Ibidem*, páginas 202, 203.

¹⁵ *Ibidem*, página 223.

Para cumplir esta función se creó la Oficina Internacional que era el Órgano Administrativo encargado de registrar las marcas solicitadas por los países miembros (México denunció en 1942 el Arreglo de Madrid, quien a la fecha cuenta con 84 miembros, de los cuales sólo dos son del continente Americano: Cuba y Estados Unidos).¹⁶

Posteriormente, durante el desarrollo de las dos guerras mundiales, la normatividad en materia de propiedad industrial a nivel internacional fue escasa; tras la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 24 de octubre de 1945,¹⁷ los Estados miembros más industrializados, se vieron en la necesidad de aumentar el comercio internacional y disminuir los aranceles para la importación, por lo que a través del patrocinio de la ONU, se creó el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) que es el Acuerdo General Sobre Comercio y Aranceles, tiene su origen en la reunión de la comisión permanente de la conferencia internacional de comercio celebrada en Londres a finales de 1946, en la segunda sesión celebrada en Ginebra en 1947 se elaboró un proyecto de Carta de Comercio Internacional, que se completó en la Conferencia de la Habana de 1947 y tras ser firmado por 23 países entró en vigor en 1948.¹⁸

Los miembros del GATT han realizado desde 1947 ocho conferencias arancelarias, la octava y última, es conocida como la Ronda de Uruguay, que se inició a finales de 1886 y se clausuró en 1994, donde se acordó sustituir el GATT por una Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual entró en vigor a partir del 1° de enero de 1995, y que tiene por objeto integrar mediante el acuerdo de los países miembros las normas que rijan el comercio internacional. Actualmente los Acuerdos de la OMC abarcan el comercio de servicios, las patentes, marcas, diseños y modelos industriales que son objeto de transacciones comerciales.¹⁹

¹⁶ http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf. 27 de octubre de 2010. 21:15 hrs.

¹⁷ <http://www.un.org/es/aboutun/>. 17 de agosto de 2010. 22:06 hrs.

¹⁸ <http://es.wikipedia.org/wiki/GATT>. 17 de agosto de 2010. 22:08 hrs.

¹⁹ http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/utw_chap1_s.pdf. 17 de agosto de 2010. 22:14 hrs.

De los Acuerdos celebrados en la Ronda de Uruguay, se desprende el Acta Final,²⁰ la cual es una nota introductoria a continuación de la cual figuran los demás instrumentos, encontrándose en primer lugar el Acuerdo por el que se crea la OMC, el cual incluye en forma de anexos los Acuerdos aprobados y relacionados con el comercio. Por lo que respecta a nuestra materia el “ANEXO 1C. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC), es el instrumento encargado de regular los derechos de propiedad industrial dentro de los cuales se encuentran las marcas (México forma parte de la OMC desde el 1° de enero de 1995).

En la actualidad, el Órgano Internacional Especializado en materia de Propiedad Intelectual es la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI),²¹ que es un organismo especializado de la ONU, creado en 1967 y tiene como finalidad fomentar el uso y la protección de la propiedad intelectual.

El origen de la OMPI se remonta a la Oficina Internacional creada por el Convenio de Paris de 1883, para llevar a cabo tareas administrativas; asimismo en 1886 al celebrarse el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas se creó una Oficina Internacional, posteriormente en 1893, estas dos oficinas se unieron para dar lugar a la BIRPI²² (Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) acrónimo francés para Buró Internacional Unido para la Protección de la Propiedad Intelectual, entidad que desaparece al entrar en vigor el Convenio que da origen a la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, la cual tiene dentro de sus funciones armonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de propiedad industrial, prestar servicios de tramitación para solicitudes internacionales de derechos de propiedad industrial, promover el intercambio de información en materia de

²⁰ http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm. 17 de agosto de 2010. 22:23 hrs.

²¹ http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html. 17 de agosto de 2010. 22:26 hrs.

²² http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Propiedad_Intelectual. 17 de agosto de 2010. 22:32 hrs.

propiedad intelectual, etc. (México firmó el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Industrial el 14 de junio de 1975).²³

Actualmente, el Convenio de Paris y el ADPIC, ostentan las normas internacionales básicas que deben considerar los países que forman parte de la Unión en su legislación interna; y la OMPI en colaboración con la OMC son los Organismos Internacionales encargados de vigilar su cumplimiento.

1.4 Historia de las marcas en México.

1.4.1 Época Prehispánica.

En los anales de la historia de México no se tiene noticia alguna de la existencia de las marcas en los pueblos del Anáhuac o de alguna disposición que se haya dictado al efecto. Los autores que han escrito sobre el México Prehispánico no permiten saber si hubo marcas, signos o medios materiales que distinguieran las mercancías de otras de su mismo género y especie que vendían los Pochtecas en los mercados del Imperio Azteca.

Historiadores como Cortes, Bernal Díaz, López de Gomara y Antonio de Solís, hacen referencia a la variedad y riqueza de mercancías y mercados, pero no mencionan en sus inscripciones el empleo de marcas. SOLIS escribe que: “hacíanse las compras y ventas por vía de permutación, con que daba cada uno lo que le sobraba por lo que había menester; y el maíz o el cacao servía de moneda para las cosas menores. No se gobernaban por el peso, ni le conocieron, pero tenían diferentes medidas con que distinguir las cantidades, y sus números o caracteres con que ajustar los preciosos según sus tasaciones”.²⁴

²³ http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?search_what=C&country_id=123C. 27 de octubre de 2010. 21:25 hrs.

²⁴ DE SOLIS, Antonio. “Historia de la Conquista de México” Imprenta de Don Antonio de Sánchez, Madrid, 1973, Tomo I, página 394. Citado por NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa. México, 1985. Página 4.

La inexistencia de marcas en los pueblos del Anáhuac encuentra explicación en que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderías para distinguirlas; por otra parte, la carencia de moneda y el empleo de ciertos artículos como sustitutivos de aquella, hacen pensar que no eran afectos al empleo de signos o medios materiales distintivos de las mercancías del mismo género.

No obstante, lo anterior, se sabe que los habitantes del Anáhuac emplearon algunos medios materiales que individualizaban su condición o clase social, por ejemplo la collera que servía para identificar al mal esclavo, que además le impedía huir entre la gente o penetrar en lugares estrechos. Relata Orozco y Berra que: “los compradores de esclavos de collera se informaban del número de ventas porque habían pasado y si después de cuatro todavía no se enmendaban, podían ya ser vendidos para el sacrificio”.²⁵

En la Huasteca, que es tierra del Pánuco existieron tres categorías sociales: los señores Tlahuan, los Hidalgos Tiacham y los Caballeros Pipihuan, eran labrados en el rostro y libres de todo tributo en su tiempo. Estos ejemplos, nos permiten conocer el uso de medios de distinción, aunque rudimentarios servían de identificación o de “marcas” para identificar y diferenciar personas.²⁶

Importante huella prehispánica de las marcas y que hace falta tomar en cuenta, es la existencia de los sellos o también llamados pintaderas, utilizados principalmente para servir como instrumentos para decorar con pintura la superficie de la piel humana, posiblemente con una idea ceremonial o religiosa, también para estampar dibujos en los tejidos, aunque no hay pruebas demasiado firmes.

²⁵ OROZCO Y BERRA, Manuel. “Historia Antigua y de la Conquista de México”. Editorial Porrúa. México 1960. Tomo I, página 233. Citado por NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Página 4.

²⁶ TOUSSAINT, Manuel. “La Conquista del Panuco”. Edición del Colegio Nacional, 1948. Página 44. Citado por NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Página 5.

Dice Alcina French, que algunos instrumentos parecidos a las pintaderas que se conservan en escasa cantidad, fueron utilizados para estampar relieves en la cerámica. Las pintaderas se empleaban para la identificación de ciertos tributos que los pueblos pagan a los reyes y señores. En este sentido, Bernal Díaz nos menciona que Moctezuma tuvo su señal y sello que lo identificaba.²⁷

Los sellos o pintaderas tenían dos formas o modelos diferentes:

1) Los sellos planos.- Consistían en un mango y una tabla de forma variada en una de cuyas superficies se haya grabado un dibujo cualquiera, que es el que sirve para imprimir. Este tipo de sellos son utilizados en la actualidad y se trata de los sellos de oficina, con la diferencia, que en la época prehispánica eran de cerámica y actualmente son de caucho u otros materiales pero su función es la misma.

2) El sello o pintadera cilíndrica.- Consistía en un cilindro hueco o sólido, a manera de rodillo, en cuya superficie se hallaba grabado el dibujo en relieve que había de servir para imprimir.

Sobre el empleo de sellos o pintaderas en el continente americano, afirma Alcina French, que realizó un estudio comparativo entre los sellos o pintaderas encontrados en Mesoamérica y las Islas Canarias, concluyendo que son muy semejantes, lo que probablemente fue el resultado de contactos culturales con los continentes de África y Europa en Edades Anteriores a Cristo. Por su parte, Rene Cuellar, dice que después de hacer una visita a las Islas Canarias encontró que los sellos o pintaderas no son semejantes a los de Mesoamérica, sino son los mismos motivos, técnica, construcción y con toda seguridad para un mismo uso.²⁸

²⁷ DIAZ DEL CASTILLO, Bernal. "Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España". Editorial Porrúa. México, 1968, Tomo I, página 321. Citado por NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Página 5.

²⁸ CUELLAR RENÉ, Bernal. "Tlaxcala a Través de los Siglos". Editor de B. Costa Mic. México, 1968, página 16. Citado por NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Página 6.

Es indudable, que no podemos asignarle a los sellos o pintaderas el carácter de marcas de productos o servicios, pero si atribuirles o reconocerles algunas de las acepciones del término de marca, pues de acuerdo con su finalidad es seguro que constituyen el antecedente de las actuales marcas.

1.4.2 Época Colonial.

Años después del descubrimiento de América, bajo la autoridad del supremo Consejo de Indias, se creó por los Reyes Católicos la Casa de Contratación de Sevilla, que se ocupaba de todo lo relativo al comercio de las Indias y vigilaba el cumplimiento de las leyes que lo regularon. Por otra parte a Sevilla y Cádiz se les concedió el monopolio de enviar mercadería a América y el de recibirlas de ella, dictándose leyes para tal efecto. La conquista española imprimió al país conquistado una inmensa transformación no sólo en el orden político y moral sino también en las áreas de la agricultura, la industria y el comercio; impulsó la ganadería, introdujo nuevos cereales y cultivos de algunas plantas, pero principalmente dio grande impulso a la explotación de minerales del país, abriéndose con todo ello nuevas fuentes de trabajo hasta entonces desconocidas para los indígenas.²⁹

La organización que se dio a la propiedad bajo el gobierno colonial, los monopolios, la esclavitud primero y la abyección después a que fue reducida la clase indígena, el sistema de impuestos, la incomunicación a que fue condenada la Nueva España, así como las prohibiciones expresas de España, para que sus colonias comerciaran entre sí, incluso en ocasiones entre los mismos españoles, fueron en perjuicio de la propia España. La inobservancia de sus disposiciones y la obligación de Felipe V de firmar el Tratado de Utrech dieron como resultados el cohecho, el soborno, el contrabando y las falsificaciones, impidiendo que el comercio adquiriese su desenvolvimiento natural.

²⁹ NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Página 11.

Este sistema mezquino de monopolio concluyó el 12 de octubre de 1778 en el reinado de Carlos III quien expidió su célebre “Ordenanza o Pragmática” llamada del comercio libre, en la que se acordaron numerosas franquicias mercantiles, exceptuando en cierto modo a Nueva España y Venezuela, hasta que por Real Decreto de 28 de febrero de 1789, extendió a ellas el beneficio del comercio libre.³⁰

El Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre a Indias de 12 de octubre de 1778, en el artículo 30 intitulado “Penas de los que falsificaren marcas, o despachos”, dispuso que: “Siempre que resultare comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se castigaran los autores y cómplices de este grave delito con las penas que van prefinidas en el citado artículo diez y ocho de este reglamento”; y este artículo preveía como penas: “ La confiscación, de cuanto les perteneciere en los buques y cargazones; la de cinco años de prisión en uno de los de África y la de quedar privados para siempre de hacer el comercio de indias ...”

La anterior disposición fue parte de la gran cantidad de medidas que tomó España, después de la conquista, para ejercer un riguroso control del comercio con su colonias, y que tiene como antecedente la obligación que ya existía en España de que las mercancías debían tener sus respectivas marcas, para indicar su procedencia, así como la imposición de penas en caso de incumplimiento.

Los Ayuntamientos y Consulados que se establecieron en la Nueva España tuvieron como prototipo a los que ya existían en España y se instituyeron a semejanza de ellos. La primera de las Instituciones antes mencionada era la cédula fundamental sobre la que vivían y en torno de la cual giraba el gremio novohispano y la segunda era fundamentalmente un tribunal que administraba justicia mercantil.³¹

³⁰ *Ídem.*

³¹ *Ibídem*, página 12.

Estas notas históricas permiten asentar y confirmar que una de las consecuencias que trajo consigo la regulación de las instituciones antes mencionadas, fue la del empleo de las marcas y que tienen como antecedente inmediato las disposiciones similares que para tal efecto se dictaron en la misma España, así por ejemplo: el empleo de las marcas en los gremios de comerciantes, en sus diversos oficios, como fueron el empleo de marcas de fuego en el ganado y de marcas de agua o filigrana en los papeles.

Las primeras noticias que al efecto encontramos, son las relativas al empleo de marcas transparentes de agua o filigrana hispana. El papel de filigrana consiste en una finísima sucesión de hilos horizontales estrechos y en el fondo de la matriz o forma cruzada longitudinalmente por hilos separados, muy separados y salientes del fondo horizontal, razón por la cual aparecen translúcidos; ahora bien, esas matrices o formatos eran hilos metálicos de latón o cobre generalmente, sobre los que era vaciada la pasta del papel y en un momento determinado prensada y sometida a presión, quedando la tez del papel, aunque lisa de aspecto granoso y con señales de hilos.³²

Entre los fabricantes de papel surgió la necesidad imperante de diferenciarlos mediante marcas y contraseñas, empleando el mismo procedimiento antes mencionado, pero todo ello hecho de hilo de metal entretrejido, en forma tal, que la pasta al caer sobre los hilos metálicos y la marca, se adhería menos a la marca que a los hilos metálicos, por lo que la figura de la marca era casi transparente, en virtud de lo cual recibieron el nombre de marcas transparentes, marcas de agua o de filigrana.



³² *Ibíd.*, páginas 14 y 15.

Posteriormente, surgió el empleo de marcas de fuego que para su impresión se utilizó el hierro que era desconocido por los indígenas. La crueldad del hierro se acentuó al llegar la victoria de los españoles frente a los ejércitos indígenas, se hicieron cadenas y grillos para los vencidos, lo que era muy doloroso, pero todavía algo peor, las marcas de hierro para los esclavos.

Bernal Díaz nos informa sobre el empleo del hierro para marcar a los esclavos de guerra, así como a los de rescate, respecto a los primeros existió autorización real en provisión del 26 de junio de 1523, y de los segundos por cédula real dada en Valladolid, el 15 de octubre de 1522, la cual llegó a México a mediados del mes de mayo de 1524, trayendo consigo el hierro. También se utilizaron marcas de fuego en los ganados, a partir del año de 1525, los propietarios de ganado tenían la obligación de tener hierro para marcar sus animales, a su vez tenían la obligación de registrar el hierro ante el escribano del cabildo, según ordenanza 26 del año de 1525 dictada por Cortes.³³



Aun cuando esta disposición no se observó, sino hasta el 14 de septiembre de 1532, señala Ezquivel Obregón que algunos propietarios de ganados emplearon el hierro para marcar sus ganados sin registrarlo ante los señores de justicia y regidores del cabildo de la Ciudad de México, no obstante que su incumplimiento los hacía incurrir en severas penas.

³³ *Ibidem*, página 15.

Lawrence Anderson refiere que Bernal Díaz da noticia de la primera marca estampada en México, que fue las armas reales como de un real y del tamaño de un toston de a cuarto realizada con el oro fundido de Moctezuma.³⁴

Debemos hacer hincapié que el hierro que se utilizó para marcar a los esclavos, no puede considerarse como un antecedente de las actuales marcas de productos o servicios, como ocurre en los demás casos antes mencionados, esto debido a que como resulta visible los esclavos no pueden considerarse como mercaderías, en este sentido la Ley Primera, Título Séptimo, Partida Quinta, establecía que: “...en el nombre de mercaderías no se comprenden los hombres racionales.”

Marcas en los Gremios Mexicanos.

A la llegada de los españoles, se encontraron que las artes industriales de los pueblos indígenas habían llegado a un alto grado de perfección, la gran variedad de oficios practicados por los indígenas eran realizados con gran exquisitez, destreza y habilidad, razón ésta por lo que subsistieron al primer siglo que siguió a la conquista.

Realizada la conquista, los religiosos y artesanos españoles implantaron nuevos métodos, siendo asimilados por los indígenas, aventajando en mucho a sus maestros españoles. Las constantes dificultades y los tropiezos que tenía el Conquistador y el Ayuntamiento, por la variedad de la gente que practicaba determinado oficio, trajo como consecuencia que se dictaran normas para el ejercicio de los oficios, artes manuales y otras ocupaciones en caminadas a reglar la vida social y económica.

Un incendio en el año 1692 provocó la desaparición de gran parte del archivo, quedando tan solo algunas actas del cabildo que complementan las ordenanzas

³⁴ ANDERSON, LAWRENCE. “El Arte de la Platería en México”. Editorial Porrúa. México, 1956, página 272. Citado por NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Página 13.

gremiales elaboradas por los propios gremios, aprobadas por el Cabildo y confirmadas por el Virrey.

Dentro de la organización gremial, merece especial atención la figura del maestro, quien para obtener la carta de examen o título tenía que cumplir determinados requisitos como: ser cristiano, viejo, tener limpieza de sangre, ser español (con numerosas excepciones), así como presentar un examen riguroso teórico y práctico, una vez aprobado y admitido se le daba posesión de nuevo maestro en sesión solemne.³⁵

Carrera Stampa señala que entre los datos que contenía el examen o título, en su margen, se hacía anotar la marca o señal (apellido, inicial, figura, letra o signo) que el nuevo maestro debería usar, sellar, pintar o grabar en todos sus trabajos (parecida a la actual marca de fábrica), que servía para identificarlo en caso de fraude o de incumplimiento a las ordenanzas y para distinguir el lugar de procedencia. Con ello se trataba de evitar que gozaran de franquicia los que no estaban examinados, castigar fácilmente a los infractores y cobrar ciertos impuestos.³⁶

Los veedores tenían como principales funciones las de vigilancia e inspección, velaban por el exacto cumplimiento de las ordenanzas y mandamientos afines, así como acuerdos del cabildo y aquellas personas que osaban contravenirlas se les imponían severas penas.

Los mismos veedores marcaban y sellaban las obras para su venta posterior usando diversos sellos según la calidad de la manufactura que se quería expresar con ellos, por ejemplo: fino, ordinario y corriente. Por ejemplo, en la ordenanza de tejedores de telas de oro se establecía que el corte o pieza de tela falsa aunque sea de mangas debía tener en cada lado un letrero tejido que diga falso, en caso

³⁵NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. página 28.

³⁶CARRERA STAMPA, Manuel. “Los Gremios Mexicanos”. E.D.I.A.P.S.A. México, 1954. Páginas 252 – 262. Citado por NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Página 28.

de incumplimiento se imponía una pena de 20 pesos y pérdida de la obra, así también se exigía llevaran los sellos de la ciudad.³⁷

En la organización gremial se prohibía que los artesanos cometieran fraude engañando al cliente incauto, alterando los artículos que vendían, por ejemplo: los pescadores que coloreaban con sangre de cerdo las agallas de los pescados, vendiéndolos por huachinangos; el que dejaba el cáñamo humedecer para aumentar el volumen de un día a otro; los plateros tenían la osadía de falsificar las marcas oficiales del Ensayador Mayor del Reino, la de la ley o calidad, la del impuesto del Quinto Real y las propias del Ensayador.

En un principio los artesanos gozaban de privilegios y franquicias que durante muchos años fueron ilimitadas al agruparse en gremios, beneficios que fueron restringidos por las ordenanzas.

Los gremios con el paso del tiempo se fueron constituyendo como grupos cerrados celosos de sus privilegios y mantenedores recalcitrantes de la exclusivista y jerárquica separación entre aprendices, oficiales, maestros y veedores, teniendo como base una odiosa diferenciación clasista.

Las ordenanzas de los gremios son de lo más minucioso y elaborado, redactadas fundamentalmente con el propósito de evitar la competencia desleal, estableciendo un conjunto de reglas y disposiciones para cada actividad productiva, en donde aparece el empleo de las marcas por los maestros de los diversos oficios. Como ejemplo citamos las siguientes ordenanzas:³⁸

- 1) **Ordenanzas de Herreros.** Las dio la muy noble y leal Ciudad de México el 6 de Abril de 1568. Disponía que: " Todos los maestros tengan señal con que marcar sus obras, con ella lo hagan y no con la marca de otro; por el

³⁷ NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Página 29.

³⁸ *Ibidem*, página 28.

primer incumplimiento se imponía como pena la pérdida de la obra y 6 pesos, por la segunda la misma y seis días de prisión, por la tercera las mismas y privado de oficio”.

- 2) **Ordenanzas de Panaderos.** Las dio la muy noble y leal Ciudad de México en 24 de Octubre de 1589. Se imponen algunas obligaciones a los panaderos como indicar su número, la venta del pan en un lugar determinado, la cantidad de pan, en caso contrario se les imponían severas penas. Asimismo se dispuso que los que amasan pan pongan en cada torta marca de su nombre pena al que vendiere pan sin marca de 10 pesos por la primera vez y 100 pesos por la segunda.

Enrique A. Cervantes señala que a partir de las primeras ordenanzas de 1653 las piezas y azulejos fueron marcados con signos, letras, señales o nombres que generalmente se pintaban en la parte posterior de aquellas o en la parte decorada de los azulejos. En los capítulos 7 y 8 de las referidas ordenanzas se expresa claramente que para evitar los inconvenientes que se puedan recrecer de saber con claridad la obra de cada maestro por causar fraudes, haya de tener cada uno su marca y señal, para echarla en todo género de obra que hiciere, y ésta se ponga a cada uno en su carta de examen para que no se pueda variar y los alcaldes y veedores tengan particular cuidado con las que se han dado, para que no se encuentren, y para esto hayan de tener un libro donde se ponga la razón de la marca que se dio a cada uno, dejándola estampada; y este libro se entregue de unos veedores a otros cuando fueren electos. Que el que contramarcare o falseare la marca de otro, incurra en las penas por derecho establecidas contra los que tal hacen, para que se ejecuten en sus personas y bienes.³⁹

Como ejemplo cita el informe que el alcalde y veedores de la Ciudad de México rindieron al señor virrey, referente a la aprobación de nuevos capítulos a las ordenanzas en el año de 1721, que dice: en lo que respecta a marcas que toda la

³⁹ *Ibíd.*, página 30.

loza que viniera de la Ciudad de Puebla, esta haya de venir marcada cada pieza con señal conocida del maestro que la labrase, menos la juguetería que no ha de traer marca.

Asimismo, la regulación de las marcas en los objetos de plata y oro en la Nueva España fue muy rigurosa, en 1526 se dictaron numerosas disposiciones en las que se prohibía el oficio de platero, en caso de incumplimiento se imponían rigurosas penas, desde la pérdida de los bienes, destierro perpetuo, hasta la muerte. Las personas a las que se les concedía el ejercicio de este oficio debían pagar derechos al Fisco por la fabricación de obras de oro y plata.

El platero poseía su marca propia y exclusiva para identificar las piezas que labraba, la que daba al gremio cuando se incorporaba a éste, de la cual dejaba una copia auténtica en sus archivos con el objeto de poder cotejarla. Las piezas de plata y oro para ser comercializadas debían contener la marca de su labrante, la ley establecida para la Nueva España que se marca con punzones de fierro calzado de acero, el quinto real que era el sello de las oficinas de la Real Hacienda y la marca de la ciudad, que en el caso de México era un águila pequeña o una letra "M".⁴⁰

En el siglo XVIII se estilaba aparte de las marcas anteriormente mencionadas, la del apellido del propietario con letras siempre bien perfiladas cuando la pieza formaba parte de una vajilla, pero no se les marcaba al revés, lugar en que estaban siempre las otras marcas, sino a su anverso, de manera visible como cosa que era de vanidad.

Por lo general, las marcas en los objetos de plata son marcas de control, que indicaban la procedencia de los productos de plata a que se aplicaba, eran obligatorias y significaban la certificación fehaciente por parte de la autoridad, el

⁴⁰ *Ibíd.*, página 32.

platero elegía la marca que más le convenía a sus intereses, la cual constituía una auténtica marca de fábrica.

Agustín Verdugo, afirma que durante esta época México no careció de legislación sobre marcas, las leyes recopiladas a lo largo del tiempo así lo testifican, tal es el caso de las disposiciones sobre marcas que se encuentran contenidas en la Curia Filípica en el Libro 1, comercio terrestre, Capítulo VII, y en la Ley 2, Título 7, Partida 5, que reza: “ no se podía usar de ajena marca cuando de ello resultaba interés a aquel cuya era o podía ser defraudado en ella, como si fuese artífice experto y aprobado o fidedigno mercader, que la tenía peculiar y no el que quería usar de ella, para que compraren de él, creyendo que la cosa era del otro. El que usaba de marca o nombre falsamente incurría en la pena de los falsarios, habiendo en ello fraude o malicia, la cual pena era arbitraria según las circunstancias del caso; el juez podía de oficio prohibir que usase de la marca de otro para evitar la confusión.⁴¹

En ciertas mercancías como los paños, sedas y brocados la marca era obligatoria debiendo consistir en el nombre, armas y señales del maestro que la había hecho.

Las marcas individuales existían pero en reducido número casi absorbidas por la agremiación, que impedía a los industriales y mercaderes negociar libremente sobre sus manufacturas y mercancías, venderlas y cambiarlas como no fuera de acuerdo con severas ordenanzas y dentro de ciertas condiciones, siendo lo mismo que aconteció en Francia y en todo el resto de Europa.

En efecto, es indudable que en la época colonial existieron algunas normas protectoras de las marcas, aunque en forma aislada y no en un cuerpo jurídico uniforme, especialmente en la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias,

⁴¹ *Ibidem*, página 35.

en las Siete Partidas y en la Curia Filípica Tratado de Práctica Forense y Jurisprudencia Mercantil.

Así también hay que agregar a la anterior legislación española, las ordenanzas que reglamentaron los gremios en sus diversos oficios y algunas Actas del Cabildo de la Ciudad de México, instrumentos legales, como ya indicamos de marcada influencia española.

1.4.3 Época Independiente.

Tras la Independencia de México las ideas directoras y los procedimientos de Gobierno en materia mercantil fueron esencialmente los mismos que se habían empleado durante el régimen colonial. Se declaró libre el comercio y los puertos se abrieron a los buques de todas las naciones, sin embargo, se implantó un régimen de prohibiciones, declarando vedada la importación de lo que en tierra mexicana se producía o se podía producir.

Ante la carencia de ordenamientos legales, se continuo aplicando el Tratado de Comercio de la Curia Filípica y Las Ordenanzas de Bilbao, hasta que el 16 de mayo de 1854 se promulgó el primer Código de Comercio.

Las Ordenanzas de Bilbao regulaban el comercio de manera minuciosa y casuística, fijando requisitos, condiciones y formalidades para la celebración de ciertos actos jurídicos y estableciendo en caso de incumplimiento severas sanciones. Por lo que respecta a las marcas, no existe una regulación especial, esencialmente las considera medios eficaces de control, seguridad y garantía para facilitar el comercio, definiéndolas como signos o medios materiales que se emplean para indicar la procedencia de las mercancías.

El Código de Comercio de 1854 no contenía una regulación especial sobre las marcas, las definía como un medio de prueba de propiedad para los dueños de

mercancías, su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de las mercancías. Este ordenamiento legal tuvo una vigencia menor a dos años, por lo que volvieron a aplicarse los ordenamientos usados en la etapa colonial, no obstante siguió aplicándose en la mayor parte de los Estados de la Federación.

Esta situación perduró hasta la expedición del segundo Código de Comercio del 20 de abril de 1884, que entró en vigor el 20 de julio del mismo año y estuvo vigente hasta el 1° de enero de 1890, el cual representó un progreso legislativo al regular materias no contempladas en el Código de 1854.

Contenía un capítulo denominado *“De la Propiedad Mercantil”*, donde se reguló por primera vez y de forma especial las marcas de fábrica, considerándolas de naturaleza mercantil. Este capítulo disponía que todo fabricante tiene derecho de poner a sus productos, para distinguirlos de otros, una marca especial, que puede constituirse por el nombre del fabricante o el de su razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad o localidad en que se haga la fabricación, o en iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases, imponiendo la obligación a los fabricantes de que la marca este inserta en el producto.

Otro aspecto importante de este ordenamiento, fue lo referentes a la usurpación de marcas, estableciendo los primeros antecedentes en México de lo que no puede ser registrado como Marca, señalando que existe usurpación de marcas cuando:

- 1) Se usa una marca enteramente igual a otra;
- 2) Resulta gran analogía, porque las palabras más importantes de una marca se repiten en otra aunque ésta anuncie un propietario diferente;
- 3) La nueva marca se redacta de manera que puede confundirse con otra;

- 4) Las diferencias sean puramente gramaticales; y
- 5) Consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean estos tan parecidos que produzcan confusión.

Asimismo, reguló el procedimiento de registro, al señalar que para adquirir la propiedad de una marca, era necesario depositarla previamente en la Secretaría de Fomento, y ésta concederá la propiedad siempre que la marca solicitada no se use o haya sido adoptada por otra persona con anterioridad, o no sea de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos; estableciendo la aplicación de penas para quienes falsifiquen marcas y la reparación de daños y perjuicios.

Para posibilitar el procedimiento de registro se expidió el Reglamento de Registro de Comercio de 20 de junio de 1884, el cual fue derogado para dar paso a la Ley Sobre el Registro Mercantil de 11 de diciembre de 1885, la cual fortaleció el Registro Mercantil en México, al disponer que los comerciantes deberían matricularse, en dicha matrícula los registradores inscribían los registros de propiedad industrial (patentes de invención y marcas de fábrica), el título de propiedad inscrito tenía por efecto hacer valer el derecho de propiedad contra terceros.

En 1889 se promulgó el Código de Comercio que nos rige en la actualidad, entró en vigor el 1° de enero de 1890, este ordenamiento legal no reguló de forma especial las marcas, en razón de que al mismo tiempo entró en vigor la Ley de Marcas de Fábrica de 1889.

La Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, entró en vigor el 1° de enero de 1890, es un ordenamiento incipiente pero de gran importancia por ser la primer Ley especial que regula las marcas. Utiliza por primera vez el concepto cualquier signo para definir la marca, lo que representa un avance significativo, sin

embargo, la definición en su conjunto es muy ambigua y limitada al citar: “Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial”.

Otro punto relevante de esta Ley es la vigencia del derecho marcario, que en esta época era indeterminado y establece que para ejercer el derecho marcario de propiedad contra terceros, la marca debe estar registrada ante la Secretaría de Fomento.

Debido al creciente intercambio de productos industriales y comerciales a nivel Internacional, a la imprecisa, incompleta y deficiente legislación mexicana en materia de Propiedad Industrial, se expidió la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903 (Publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de septiembre de 1903), que definía como marca: “El signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor, comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia”.

Esta Ley al igual que su antecesora disponía la duración indefinida del registro marcario, con la salvedad de que este derecho debía ser renovado cada 20 años; obligaba a los propietarios a registrar sus marcas ante la Oficina de Patentes y Marcas para ejercer el derecho de uso exclusivo y su oposición contra terceros.

Al igual que su antecesora, regulaba el derecho de transmisión y enajenación de los derechos marcarios, actos jurídicos que se regían conforme al derecho común, con la salvedad que en la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903, reconoció por primer vez, a los titulares de marcas, el derecho de Registrar ante la Oficina de Patentes y Marcas la transmisión de los derechos marcarios a un tercero; de igual forma, fue novedoso en México, que la Oficina de Patentes y Marcas expidiera Certificados Marcarios, con el cual, los titulares acreditaban el uso exclusivo de la marca.

Asimismo, fue importante la regulación del Derecho de Prioridad entre nacionales y extranjeros, es decir, el Estado mexicano reconoce los derechos marcarios inscritos previamente en otro país con el cual tuviera celebrado algún acuerdo internacional en materia de propiedad industrial.

Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de 28 de junio de 1928, vigente a partir del 1° de enero de 1929, este ordenamiento legal mejora notablemente las legislaciones anteriores, al ser resultado de los Tratados internacionales firmados por México, como lo es el Convenio de Paris, la legislación marcaría de los diversos países y el material doctrinario y práctico de México.

Este ordenamiento legal no hace una definición propia de lo que es una marca, sin embargo, señala que signos pueden constituir una marca: “Los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y, en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus características especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse de los de su misma especie o clase, así como las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras o enseñas de sus establecimientos, aplicados a las mercancías que venden”.

Es más precisa al definir los requisitos y formalidades que deben cumplir los solicitantes de una marca para obtener el Registro. Crea el Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 11 de diciembre de 1928, donde se contiene una clasificación de artículos en 50 clases.

Esta Ley contempla un sistema mixto atributivo declarativo, al reconocer el derecho exclusivo de uso de marca mediante el registro en el Departamento de la Propiedad Industrial y el derecho adquirido por el solo uso de la marca, cuando el titular haya explotado el uso de la marca con más de tres años anteriores a la fecha en que se haya otorgado el registro la marca.

Se crea un sistema de previo examen o novedad, para verificar si existen marcas similares que protejan idénticos productos; a diferencia de la Ley anterior, el Título de propiedad de una marca lo expedía el Departamento de la Propiedad Industrial. Regulaba la transmisión y enajenación de marcas; al igual que la ley anterior, obligaba a los propietarios de marcas insertar la leyenda visible de que la marca estaba registrada. Los efectos de la duración de una marca eran de 20 años, el cual, podía ser renovado indefinidamente cada 10 años.

Un punto que resalta considerablemente, es el referente a las marcas que pasan al dominio público -que no es aplicable en la época actual-, establecía que si transcurren tres años siguientes al vencimiento del plazo sin que se presentara la solicitud de renovación o se efectuara el pago correspondiente caducará la marca y pasará al dominio público.

La Ley de Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 y su Reglamento de la misma fecha, fueron publicados el 31 de diciembre de 1942 en el Diario Oficial de la Federación; esta Ley tiene como principal característica codificar las leyes que regulan los derechos de patentes, marcas, avisos y nombres comerciales promulgados en 1928, conservando la Ley en general los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores, precisando y definiendo de forma más clara los derechos de propiedad industrial.

Este ordenamiento reduce el plazo de vigencia de las marcas a diez años y conserva el plazo de renovación de 10 años.

Posteriormente se creó la Ley Sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas del 28 de diciembre de 1972.

La Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, entró en vigor hasta el año de 1984, reformada por Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de enero de 1987, señala que los efectos del registro de

marca tenían una vigencia de cinco años, renovables indefinidamente por periodos de cinco años.

A pesar de su título limitativo, esta ley, como la que le precedió, abarcó todas las instituciones que tradicionalmente la doctrina, la legislación y la jurisprudencia estiman como elementos constitutivos de la propiedad industrial.⁴² El Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 4 de febrero de 1981 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 febrero de 1981.

Durante la vigencia de esta Ley se derogó el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas para dar paso a la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 16 de noviembre de 1982, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1982.

Ante el incremento de la competencia comercial e industrial en México y en el extranjero, resultantes de la apertura de la economía del país al comercio exterior y de la creciente globalización de la economía internacional, el gobierno tuvo que hacer reformas de fondo a la normatividad encargada de regular la Propiedad Industrial en México, por lo que en un inicio se dio origen a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

Posteriormente, a consecuencia de los tratados internacionales celebrados por el Gobierno mexicano y en específico al Acuerdo Internacional Sobre Derechos de Propiedad Industrial (ADPIC), el gobierno se vio obligado a reformar la Ley denominandola Ley de Propiedad Industrial (reforma de 13 de julio de 1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994). Y se creó el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial de 18 de noviembre de 1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994.

⁴² <http://www.bibliojuridica.org/libros/1/423/13.pdf> 28 de octubre de 2010. 03:22 hrs.

Asimismo se creó un Organismo independiente encargado de administrar y regular los derechos de Propiedad Industrial en México, denominado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de los siguientes Acuerdos y Decretos:

- Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993.
- Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1999, reformas y adiciones publicadas en el DOF el 10 de octubre de 2002, 29 de julio de 2004, 4 de agosto de 2004 y 13 de septiembre de 2007.
- Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1999, reformas y adiciones publicadas en el DOF el 1° de julio de 2002, 15 de julio de 2004, 28 julio de 2004 y 7 de septiembre de 2007.

A nivel internacional, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX México celebró un gran número de Tratados o Convenios bilaterales sobre Amistad, Comercio y Navegación, destacando los artículos referentes a la asimilación a los nacionales o trato nacional sobre patentes, marcas de fábrica y de comercio, dibujos y modelos industriales.

El 7 de septiembre de 1903 firmó y ratificó el Convenio de París, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de 1903, posteriormente fue revisado el 14 de julio de 1967 levantándose el Acta de Estocolmo, la cual fue aprobada por la Cámara de Senadores el 11 de septiembre de 1975 (Decreto Publicado en el DOF el 5 de marzo de 1976), Decreto Promulgatorio publicado en el DOF el 27 de julio de 1976, acuerdo que entró en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En la actualidad, el 15 de abril de 1994, México firmó el Acta Final de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Aprobando el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakeck por el que se crea la Organización Mundial de Comercio), aprobado por la Cámara de Senadores el 13 de julio de 1994 (Decreto publicado en el DOF el 4 de agosto de 1994, depositando el instrumento de ratificación el 31 de agosto de 1994, realizándose el Decreto promulgatorio el 30 de diciembre de 1994, entrando en vigor a partir del 1° de enero de 2000.

Asimismo celebra los siguientes convenios internacionales:

1. Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas de 1973, adoptado el 12 de junio de 1973, vigente en México desde el 26 de enero de 2001.
2. Acuerdo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas de 1957, adoptado el 15 de junio de 1957, aprobado el 29 de diciembre del 2000, Decreto promulgatorio de 10 de abril de 2001, entrando en vigor el 21 de marzo del 2001.
3. Convención que da origen a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, publicado en el DOF el 8 de julio de 1975, firmado el 14 de julio de 1967 (Acta de Estocolmo), aprobado por la Cámara de Senadores el 1° de octubre de 1974 (Decreto publicado en el DOF el 21 de enero de 1975), ratificado el 22 de enero de 1975, depósito del instrumento de ratificación 14 de marzo de 1975, enmendada el 28 de septiembre de 1979.

Derivado de estos Acuerdos Internacionales que regulan la normatividad mínima en materia de comercio y propiedad intelectual, México ha celebrado varios Acuerdos Comerciales entre los que destacan:⁴³

1. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y Estados Unidos vigente a partir del 1° de enero de 1994;
2. El Tratado de Libre Comercio con Costa Rica vigente a partir del 1° de enero de 1995;
3. El Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G3) integrado por México, Colombia y Venezuela vigente a partir del 1° de enero de 1995;
4. El Tratado de Libre Comercio con Bolivia vigente a partir del 1° de enero de 1995;
5. El Tratado de Libre Comercio con Nicaragua vigente a partir del 1° de julio de 1998;
6. El Tratado de Libre Comercio con Chile vigente a partir del 1° de agosto de 1999;
7. El Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea vigente a partir del 1° de octubre de 2000;
8. El Tratado de Libre Comercio con Israel vigente a partir del 1° de julio de 2000;
9. El Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein) vigente a partir del 1° de octubre

⁴³ http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/tratados_de_libre_comercioacuerdos;
http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/tratados_de_libre_comercioacuerdos?page=2;
http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/tratados_de_libre_comercioacuerdos?page=3;
http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/tratados_de_libre_comercioacuerdos?page=4 28 de octubre de 2010. 03:28 hrs.

de 2001 para México e Islandia y vigente para Liechtenstein a partir del 1° de noviembre de 2001;

10. El Tratado de Libre Comercio con las Repúblicas del Salvador, Guatemala y Honduras de 2001 (Triángulo del norte) vigente a partir del 15 de marzo de 2001 para México, Salvador y Guatemala y vigente para Honduras a partir del 1° de junio de 2001;

11. El Tratado de Libre Comercio con la República Oriental de Uruguay vigente a partir del 15 de julio de 2004;

12. Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y Japón firmado el 17 de septiembre de 2004;

Tlapitzalli proviene del náhuatl que significa flauta. Instrumento musical utilizado en mesoamérica principalmente por los Aztecas.



TLAPITZALLI

CAPÍTULO 2

LAS MARCAS Y LOS SENTIDOS

CAPÍTULO 2. LAS MARCAS Y LOS SENTIDOS

2.1 Las marcas.

El ser humano percibe estímulos del mundo exterior por medio de los sentidos de la vista, olfato, oído, tacto y gusto, activando la capacidad de razonamiento, que es la función cerebral responsable del pensamiento abstracto.

Un ejemplo muy común de esta capacidad surge cuando por medio del oído percibimos el sonido de un objeto (carro en circulación), instintivamente giramos la cabeza para ver el objeto, el cerebro automáticamente inicia la capacidad de razonamiento, creando una representación gráfica del objeto e identificándolo (automóvil). Esta función cerebral se activa al estimularse uno o varios sentidos del ser humano.

Gracias a esta capacidad de razonamiento, los seres humanos podemos distinguir y diferenciar una vaca de un árbol, el sonido del ladrido de un perro en comparación con un automóvil en circulación, el aroma de una rosa con el de la gasolina, la textura de una superficie lisa y una rugosa, el sabor dulce del amargo.

Todas estas representaciones gráficas creadas por la función cerebral en su concepción más elemental son **MARCAS** que facilitan a los seres humanos conocer, distinguir y diferenciar los animales o cosas con los que interactúa cada día.

Con el paso del tiempo, el ser humano ha incrementado sus necesidades, se ha visto obligado a producir nuevos productos y servicios, creando nuevos instrumentos para distinguirlos, los que en la actualidad denominamos marcas.

La concepción más común de marca se encuentra contenida en el Diccionario de la Lengua Española,⁴⁴ que la define como: “f. Señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o denotar calidad o pertenencia. // **de fábrica.** Diseño, distintivo o señal que los industriales colocan en sus productos.”

En este contexto, encontramos que los comerciantes agregan a sus productos y servicios elementos que estimulan los sentidos del ser humano, para diferenciarlos de otros idénticos o similares con la finalidad de aumentar sus ventas y quedarse en el gusto de los consumidores.

En la actualidad, con el fenómeno de la globalización, los países más industrializados han incrementado el intercambio comercial a nivel internacional, encontrándose con la necesidad de proteger sus productos y servicios fuera de su país de origen, por lo que a nivel mundial ha incrementado el interés por regular y proteger las marcas con una legislación uniforme y común para todos los países, surgiendo nuevos instrumentos para cumplir este objetivo como son las “**MARCAS SONORAS**”.

Por cuestiones pedagógicas, estudiaremos en primer término aspectos elementales de la marca, para estar en posibilidad de comprender, como a través de los sentidos éstas pueden ser percibidas.

2.1.1 Naturaleza jurídica.

La naturaleza jurídica de las marcas es un tema con muchas divergencias entre los doctrinarios, por tal motivo, analizaremos las principales teorías que tratan de explicar su origen.

⁴⁴ DICCIONARIO ACADEMIA ENCICLOPÉDICO 100.000. Editor Fernández Editores. México, 1997. Página 458.

La primera teoría que trata de explicar la naturaleza jurídica de las marcas surge de las dos principales ramas del derecho, que son: El Derecho Público y el Derecho Privado.

Ferrara, Ramella y Gerges de Ro, sostienen que el derecho de la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hacen notar que se manifiesta el interés público en las marcas con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripción en los registros, represión penal de la imitación, usurpación de las marcas, etc.⁴⁵

Por su parte, Nava Negrete, sostiene que el derecho de las marcas está enmarcado dentro del Derecho Público, porque la ley es de indudable orden público, contempla en primer término el interés social que el Estado representa y personifica, tutela los intereses del consumidor a quien asiste el derecho de poder elegir los productos de su preferencia para lo que se vale de la marca, que en tales condiciones, igualmente constituye institución de orden público.⁴⁶ Postura que es compartida por Pallares, de Pina y Rogina Villegas al enmarcarlo dentro del Derecho Administrativo.

Autores como Paul Roubier y Pedro G. de Medina, afirman que el derecho de las marcas participa tanto del derecho privado como del derecho público, es decir, se trata de un derecho mixto, fundado principalmente en el derecho privado.⁴⁷

Otra corriente que trata de explicar la naturaleza jurídica de las marcas, son las denominadas: Teoría de los Derechos de Propiedad y Teoría de los Derechos de Personalidad.

⁴⁵ NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Página 122.

⁴⁶ *Ídem*, página. 122

⁴⁷ DE MEDINA y Sobrado. Naturaleza jurídica de la propiedad industrial y protección a los inventores en el derecho internacional y en el interno. La Habana, 1949. Página 25.

La Teoría que explica la naturaleza de las marcas como Derecho de Propiedad, se basa en la naturaleza misma de las cosas, aplicando la regla de suprema justicia *“a cada quien lo suyo”* (suum cuique), consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabrican o se venden.

Con el transcurso del tiempo esta teoría evolucionó sufriendo una radical transformación, de tal suerte que para autores como Pouillet, Allart, Brun, Chenevard, la propiedad de la marca era esencialmente relativa, es decir, que aquel que la posee, no la disfruta privativamente, sino en lo que atañe a ciertas personas sus competidores.

Nava Negrete considera que el derecho sobre la marca es un derecho de propiedad pero en su función social sobre bienes inmateriales, toda vez que el titular de una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, sólo en la medida en cuanto a la protección concedida por el Estado, con las modalidades que la Ley impone a ese derecho, ya que por medio de ellas, en cada caso y por exclusión se podrá determinar el alcance del derecho del titular de la marca.

Algunos argumentos en contra de esta teoría sostienen que el derecho a una marca no es un derecho de propiedad, porque a pesar de que se venden los objetos a los que ella se apliquen, el titular conserva todos sus derechos marcarios y el adquirir productos con marca no implica adquirir los derechos de la marca.

Por lo que respecta a la Teoría de los Derechos de la Personalidad, ésta fue soportada por Kolher y señala que la marca es un signo distintivo de la persona que fabricó la mercancía, como característica de la personalidad que cubre la mercancía. La marca es un medio de manifestación del creador, no constituye un bien independiente, es un medio que permite fijar la procedencia, por lo tanto, no es dissociable de la persona. Autores como Di Franco, apoyó esta teoría,

sosteniendo que el nombre comercial y la marca al vincularse a la hacienda, al establecimiento o al producto son exponentes de la actividad individual, afectando o beneficiando su reputación, su valor potencial, actividad que no podría considerarse independiente del individuo.

Las críticas a esta teoría señalan que si el derecho a la marca es un derecho personal e individual, no podría cederse entre vivos o por causa de muerte, por lo tanto la cesión de la marca con la empresa es injustificable con esta teoría.

Por su parte Viteri, citando a Raymundo Salvat, sostiene que los derechos de la personalidad son aquellos destinados a proteger el reconocimiento, la integridad y el libre desenvolvimiento de la personalidad humana, tanto en su aspecto físico, moral e intelectual. Evidentemente estos derechos no tienen un carácter patrimonial, en cambio el derecho de las marcas sí participa de ese carácter, pues las marcas están en el comercio humano, en cambio los derechos de la personalidad son irrenunciables. Esta teoría ha sido sostenida en materia de propiedad literaria y artística.

Otra corriente existente para explicar la naturaleza jurídica de las marcas es la que nace de la Teoría de la Propiedad Inmaterial, la Teoría de los Derechos Inmateriales y la Teoría de los Derechos Absolutos.

La Teoría de la Propiedad Inmaterial es sustentada por Francesco Carnelutti,⁴⁸ señala que los derechos absolutos o primarios, se clasifican en:

- 1) Derechos de propiedad. Se ejercen sobre las cosas del mundo exterior.

Estos a su vez se dividen en:

⁴⁸ CARNELUTTI, Francesco. "Usucapión de la Propiedad Industrial". Editorial Porrúa, Mexico, 1945, páginas 29-70. Citado por NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Página 132.

- a) Derechos de propiedad material. Se ejercen sobre las porciones de la naturaleza en cuanto sirven a las necesidades del hombre.
- b) Derechos de propiedad inmaterial. Se refieren a las ideas como porciones del pensamiento desprendidas de su fuente.

2) Derechos de la personalidad. Son derechos sobre la persona propia.

Ubicando a las marcas como un derecho de propiedad inmaterial que representa un interés, el cual consiste, en una posición favorable que permite un mejor disfrute de un bien en cuanto asegura la exclusividad del goce.

Por lo que respecta a la Teoría alemana de los Derechos Inmateriales, ésta sostiene que los productos del espíritu humano tienen en nuestra vida económica un significado autónomo, independiente de las cosas, en las cuales cobran su manifestación sensible. Una obra literaria o musical, un invento, una marca o un modelo, en virtud de las ideas o sentimientos a ella incorporados, se nos representa como algo independiente que encierra un valor en sí mismo y es un bien adecuado para servir a los intereses humanos.

Martín Achard cita a Sandreuter Karl, quien divide los bienes inmateriales en dos grupos:

- 1) Las creaciones intelectuales, artísticas y técnicas;
- 2) Los derechos accesorios a una empresa.

Señala que los primeros no pierden su valor y pueden ser utilizados, en cambio los segundos, adquieren su valor de la protección que le sea concedida a la

empresa contra cualquier otra utilización, por lo que el derecho de las marcas pertenece a los derechos inmateriales accesorios.⁴⁹

La Teoría de los Derechos Absolutos, señala que la marca es un derecho absoluto que confiere a su titular poder exclusivo para proveer de marcas a los productos para los cuales aquélla fueron depositadas y poner dichos objetos así marcados en el comercio; también se le confiere poder para transmitir a otros la misma marca y de prohibir por último, a los demás, el servicio de esta facultad.

Para los tribunales españoles, la marca encaja en la esfera general de los llamados derechos absolutos o de exclusión, confiriendo a su titular un poder para su explotación exclusiva. (Sentencia del Tribunal Superior del 23 de marzo de 1945).

Otra corriente que explica la naturaleza jurídica de las marcas es la que se refiere a la Teoría de la Propiedad Intelectual, expuesta por el Jurisconsulto Edmond Picard, la cual es de gran importancia para explicar y entender la naturaleza jurídica de las marcas, ya que mientras algunos autores intentaron ubicarla dentro de los derechos personales o reales, este autor propone una nueva clasificación de la División Clásica de los Derechos (creada en el Imperio Romano), agregando una cuarta categoría a la división tripartita.⁵⁰ La cual expone de la siguiente forma:

- a) Derechos personales.
- b) Derechos obligacionales
- c) Derechos reales
- d) Derechos intelectuales.

⁴⁹ NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Página 134.

⁵⁰ *Ibidem*, páginas 125 – 129.

Sosteniendo que la estructura o la definición ontológica de todo derecho aislado está formada en su conjunto por cuatro elementos esenciales:

- a) **Un titular (elemento activo).** Sujeto al que pertenece el derecho y que le favorece.
- b) **Objeto (elemento pasivo).** Cosa sobre la cual el titular del derecho ejerce su prerrogativa jurídica.
- c) **Relación entre sujeto y objeto.** Designa la manera en virtud de la cual el sujeto se puede beneficiar, disponiendo y usando el objeto.
- d) **La protección o coerción jurídica.** Aplicación de la fuerza gubernamental que entra en ejercicio para proteger cualquier derecho cuando se viola y para ejercer coerción para respetarlo o restablecerlo.

Con esta teoría Picard trata de explicar y entender las características propias de los derechos intelectuales, en cuanto a su propiedad y naturaleza inmaterial, características que se contraponen con los derechos personales y reales.

Otras teorías que explican la naturaleza jurídica de las marcas son la Teoría de los Monopolios de Derecho Privado y la Teoría de los Derechos de Monopolios.

La Teoría de los Monopolios de Derecho Privado es propuesta por Ernest Roguin, quien señala que los monopolios no son derechos absolutos, sino simples compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Estos derechos comprenden del lado pasivo una obligación de no imitación y del lado activo la facultad de impedir esa imitación. Asimismo dichos derechos tampoco son derechos relativos, porque no existe contra una o varias personas, sino contra todos. Por estas razones los derechos intelectuales e industriales, no son una propiedad en el sentido usual del concepto, lo que hay es un monopolio de derecho privado.

Finalmente, señala que la marca constituye un derecho patrimonial y que el patrimonio no es más que una expresión colectiva que sirve para designar un grupo de cosas individuales.

Nava Negrete en oposición a esta teoría señala que es insostenible pensar que el titular de una marca tenga un monopolio de derecho privado sobre la misma, en virtud de que el signo o medio material utilizado como marca para distinguir un producto o un servicio puede ser empleado por otra persona distinta para designar un producto o servicio diferente, por lo que hace incompatible el empleo de la palabra “monopolio” en su acepción jurídica.

La Teoría de los Derechos de Monopolios es expuesta por Remo Franceschelli, señala que los derechos de monopolio se componen de dos elementos esenciales:

- 1) El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir determinados productos (función distintiva);
- 2) El derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca (o una marca similar o confundible) para distinguir productos del mismo género o afines en el ámbito del territorio del Estado, en donde tiene eficacia el registro de la marca.

Por lo tanto, los derechos de monopolio contienen dos elementos: el carácter patrimonial y el jus prohibendi, expresión ésta que indica que son derechos oponibles a terceros y por lo mismo son derechos absolutos.

Explica que tradicionalmente la clasificación de los derechos subjetivos se divide en derechos obligacionales, derechos de la personalidad y derechos reales. Los derechos obligacionales carecen del carácter absoluto; los derechos de la personalidad adolecen del aspecto patrimonial y en los derechos reales es

necesaria la existencia de responsabilidad sobre la cual el derecho se apoye, lo que no ocurre en los derechos de propiedad intelectual e industrial (derechos de monopolio).

En vista de lo anterior y ante la imposibilidad de colocar los derechos de monopolio en los grupos tradicionales de los derechos subjetivos, propone se inserten los derechos de monopolio en una cuarta categoría.

Finalmente, tenemos la Teoría de Derecho de las Marcas (Derechos de Propiedad en su Función Social), esta teoría es expuesta por Nava Negrete y señala que el derecho de propiedad se consagra como un derecho con carácter absoluto, perpetuo y transmisible.

El cual se torna en un medio de codicia y ambición cuando se deja a voluntad de los hombres y es fuente de abusos individuales, por lo mismo, la propiedad privada se concentra en algunos pocos individuos que acumulan para sí cantidades de riqueza en detrimento de quienes se les despoja de todo bien.

El concepto tradicional de propiedad no se ajusta en la actualidad a las nuevas formas de convivencia social, económica y política. El individuo en nuestros días es un obstáculo a los fines perseguidos por el Estado, pues a éste, le interesa sobre todo satisfacer primordialmente las necesidades colectivas por encima de las individuales.

Al Estado le interesa que el orden público y el interés social sean factores preeminentes a los intereses particulares, evita toda aquella actividad monopolística y reprende la competencia desleal

Razón por la cual, el autor considera que la marca además de representar un valor económico, tiene una vital importancia para los fines que persigue el Estado,

dándole una protección jurídica especial al tener características propias y peculiares.

Por lo tanto, la persona que efectúa el depósito o registro de una solicitud de marca debe cumplir una serie de condiciones y formalidades que se encuentran previamente establecidas en la Ley, por lo que, el derecho que se tiene sobre las marcas es un derecho de propiedad en su función social y no en su concepción puramente privativa.

2.1.2 Definición.

Para tener una concepción clara de la definición de marca estudiaremos algunos conceptos propuestos por la doctrina, analizaremos el concepto plasmado en la Ley de Propiedad Industrial y en algunos Tratados Internacionales ratificados por México.

Cesar Sepúlveda⁵¹ señala que la marca es un signo para distinguir, esto es, se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de los de otros y tiene por objeto proteger las mercancías y los servicios de la competencia desleal.

Asimismo, cumple un doble propósito, el primero es distinguir los productos o servicios de los de un competidor y posibilitar al industrial o al comerciante para conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora o expende; el segundo constituye una garantía para los consumidores, que pueden obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que desean obtener, que les merecen confianza tanto por la uniformidad del producto, por la calidad de los servicios, por el precio, por sus experiencias personales anteriores en relación a las mercaderías, por su prestigio, por sus servicios y eficacia.

⁵¹ SEPÚLVEDA, Cesar. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Segunda Edición. Ed. Porrúa. México, 1981. Página 113.

Por su parte Nava Negrete define la marca como “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 finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”⁵².

Definición que desde nuestro punto de vista es novedosa para su época, en razón de que no se limita únicamente a considerar como marca los signos que son perceptibles por la vista, sino que además considera como marca todo medio material que permita distinguir un producto de otro igual o similar, en esta concepción, existe la posibilidad de considerar las ondas sonoras, las partículas saborizantes y olfativas de los productos y servicios, las superficies irregulares, como medios materiales que pueden ayudar a las personas a distinguir e identificar productos y servicios.

Villamata citando a Beier y Reimer, señala que estos autores tienen una definición de marca en la que están incluidas todas las clases de marcas reconocidas en los derechos nacionales. Al citar que “Constituye una marca todo signo o medio material que pueda servir para distinguir mercancías, productos o servicios de una persona física o moral de las mercancías, productos o servicios de las demás.”⁵³

Por su parte Viñamata define la marca como el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado. Entendiendo por cada uno de los conceptos, lo siguiente:

⁵² NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Página 147.

⁵³ VIÑAMATA, Paschkes. La Propiedad Intelectual. Cuarta Edición. Editorial Trillas. México, 2007. Página 342.

- a) **SIGNO EXTERIOR.**- Es un requisito de esencia, pues la marca sirve para distinguir productos o servicios, por lo que debe ser fácilmente perceptible por los sentidos: oído, vista, tacto, gusto u olfato.

- b) **GENERALMENTE FACULTATIVO.**- La marca protege un interés de carácter privado, que consiste en la protección al empresario de posibles actos de competencia desleal de sus competidores que pretenden desviar en su proyecto la clientela adquirida.

- c) **ORIGINAL.**- Por que individualiza el artículo o servicio respectivo en un signo determinado, ya que uno de los fines primordiales de la marca es diferenciar e individualizar la mercancía.

- d) **NUEVO.**- Porque debe ser distinto de cualquier otra marca que se refiera a los mismos o semejantes productos o servicios.

- e) **INDEPENDIENTE.**- La independencia de la marca se da en dos aspectos:
 - i) Referente al producto o servicio. Individualiza al producto o servicio respectivo en un signo determinado, ya que uno de los fines primordiales de la marca es diferenciar e individualizar la mercancía.

 - ii) En función de la territorialidad. La marca se mantiene independiente de los demás registros que se tramiten en otros países, pues no existe una marca internacional, lo cual ocasiona el fenómeno de las marcas paralelas.

- f) **LÍCITO.**- Porque debe ir de acuerdo con la Ley, la moral y las buenas costumbres.

- g) EXCLUSIVO.- Porque es privativo para la persona que lo usa, no permite que otros productos iguales o semejantes la ostenten, ya que esto ocasionaría una competencia desleal.
- h) DISTINTIVO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS.- Porque sirve para distinguir los productos y servicios prestados de otros semejantes evitando con ello confusiones entre unos y otros.
- i) QUE ELABORA, EXPENDE (PRODUCTOS) O PRESTA (SERVICIOS) UNA PERSONA FÍSICA O MORAL.- Por que en la actualidad dada la apertura comercial internacional y la necesidad de competir en los mercados nacionales e internacionales, se ha hecho posible que cualquier persona sea sujeto de comercio y pueda ser titular de una o varias marcas.
- j) GARANTÍA PARA EL CONSUMIDOR.- Porque el producto o servicio que se identifica con una marca reúne, por lo general, características específicas de ese producto, que gustan o molestan al consumidor, según sea el caso. Es una garantía ya que el consumidor puede valorar el producto por medio de su marca y adquirir el de su confianza, o bien denunciar ante las autoridades cualquier anomalía, si considera que esta le ha causado un perjuicio.
- k) TUTELA PARA EL EMPRESARIO.- Porque hace que su producto o servicio se distinga de los demás, facilitándole con ello los medios para resaltar sus cualidades ante el consumidor y generando derechos de exclusividad frente a terceros que elaboran o expenden el mismo o similar tipo de productos o prestan el mismo o similar tipo de servicios.
- l) UN MEDIO DE CONTROL PARA EL ESTADO.- Porque a partir de las diferentes marcas, el Estado se puede enterar del desarrollo económico

industrial y comercial que tiene el país en un momento dado, ya que uno de sus fines es analizar los resultados de determinadas actividades de trabajo y tratar de nivelar la balanza entre exportaciones e importaciones. Por medio de los registros marcarios, también podrá conocer el movimiento económico de las empresas y si predominan las marcas de propietarios de origen extranjero o nacional.

Es evidente que los doctrinarios coinciden medularmente en que la marca es un signo para distinguir productos o servicios de otros idénticos o similares.

Ahora se analizará el concepto de marca contenido en la Ley de Propiedad Industrial de México y de algunos otros países.

En México, el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial define como marca “Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Definición que parece muy concreta y acertada, pero sin embargo presenta limitantes.

Por su parte, La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley 7978) de la República de Costa Rica en el artículo 2° define la marca como: “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se aplique frente a los de su misma especie o clase.

Esta Ley 7978, mediante decreto legislativo No. 8632, publicado el 25 de abril de 2008, en la Gaceta 80, modificó diversos artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dentro de los que se encuentra la reforma al artículo 3°, que es el que nos interesa y que señala: “Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras –incluidos los nombres de

personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.”

Este decreto resulta ser de gran importancia, porque además de que la Ley 7978 registra cualquier signo como marca, el decreto 8632 da la certeza de que los sonidos pueden constituir marcas. Este sentido quedó plasmado en el Proyecto de Ley registrado con el número de expediente 16.118 que dio origen al decreto 8632 y que en la parte que nos interesa señala:⁵⁴

“...

Tomando esto en cuenta, desde hace varios años el Gobierno de la República de Costa Rica definió como una de sus prioridades la modernización de la legislación nacional en materia de protección a los derechos de propiedad intelectual, con el fin de alcanzar niveles de protección acordes con los estándares internacionales y cumplir con compromisos multilaterales en la materia. Este proceso de reforma implicó la aprobación legislativa de siete leyes nacionales y tres tratados internacionales en diversas áreas de la propiedad intelectual en el año 2000.

No obstante, los incuestionables avances logrados en la efectiva protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual con la implementación de esta moderna normativa, resulta necesario impulsar ciertas reformas adicionales a las leyes vigentes, con el objeto de fortalecer y mejorar el régimen de protección a estos derechos en Costa Rica, adecuándolo a las nuevas realidades y desarrollos de la economía y la industria, a la apertura de mercados y la globalización, tanto a nivel nacional como internacional.

En primer término, con respecto a la Ley de marcas y otros signos distintivos, se plantea la introducción de ciertas modificaciones a las disposiciones relativas a la materia objeto de protección, con el fin de aclarar el ámbito de los signos que pueden constituir una marca,

54

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=16118. 11 de noviembre de 2010. 22:05 hrs.

incluyendo expresamente la posibilidad de reconocer y proteger marcas sonoras, en atención a los nuevos avances en la industria marcaría. Si bien las disposiciones actualmente contenidas en la ley son bastante amplias y no excluyen la posibilidad de que los sonidos puedan constituir una marca, es importante que esta posibilidad sea establecida en forma expresa, evitando así eventuales problemas en la interpretación de las normas.

Es importante destacar que recientemente el Registro de la Propiedad Industrial de nuestro país otorgó el primer certificado de registro para una marca sonora, cuya titularidad corresponde a una empresa nacional. Lo anterior es una muestra de cómo el contar con normas adecuadas para el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad intelectual, fomenta el desarrollo de la industria y la economía, promoviendo además un mayor reconocimiento a los esfuerzos de las empresas nacionales

...”.

De la exposición de motivos, se desprende la necesidad que tienen los Estados por mejorar su legislación nacional, regulando nuevas figuras jurídicas, para fomentar el comercio y el desarrollo tecnológico, con la finalidad de otorgar a sus gobernados, protección jurídica, así como mejores formas y medios para competir a nivel internacional.

La Ley de Propiedad Industrial de Chile (Ley 19.996),⁵⁵ al igual que la Ley de Costa Rica, entiende como marca cualquier signo susceptible de representación gráfica. En este sentido, el artículo 19, de la Ley Chilena señala que: “Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.” Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como, cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido

⁵⁵ http://www.inapi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=110&lang=es 11 de noviembre de 2010. 22:18 hrs.

distintividad por medio del uso en el mercado nacional. Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar. La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

Una vez que tenemos una concepción general de la definición de marca propuesta por algunos doctrinarios y de las definiciones contenidas en algunos países de América, es necesario conocer la concepción de marca generalmente aceptada en los tratados internacionales.

En primer lugar debemos considerar que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, fue uno de los primeros instrumentos internacionales adoptado por la mayoría de los países para proteger los Derechos de Propiedad Industrial, ahora bien, este convenio en el artículo 1º, inciso 2) hace referencia a la protección de las marcas de fábrica o de comercio y a las marcas de servicio, sin embargo no define que debe entenderse por estas. Y sólo hace referencia en el artículo 6º, inciso 1) que las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. Lo que nos lleva a considerar que las definiciones de marcas de fábrica o de comercio son tan diversas como el número de países miembros.

Sin embargo con el paso del tiempo, algunos de estos conceptos fueron definidos, tal es el caso del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), que a diferencia del Convenio de París, en el artículo 2º, número 1, define que debe entenderse por marcas de fábrica y de comercio al señalar: "1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos

podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante el uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.”

Por lo que respecta al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su artículo 1708, número 1, define la marca casi de forma idéntica a la definición contenida en el Acuerdo ADPIC al señalar: “Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos, o la forma de los bienes o la de empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.”

De todas estas definiciones, podemos considerar los elementos esenciales de la definición de marca, que son:

- a) Un signo.- Entendido en su aspecto más amplio como: “m. Cosa que, natural o convencionalmente, evoca en el entendimiento la idea de otra. // Figura convencional mediante la cual se representa un sonido, un número, una idea.”⁵⁶

- b) La distintividad.- Es el atributo por medio del cual se distingue un producto o servicio de otro;

⁵⁶ DICCIONARIO ACADEMIA ENCICLOPÉDICO 100,000. Op. Cit. Página 696.

- c) El bien o servicio.- Es susceptible de comercio y que se quiere proteger.

De esta forma podemos definir que la marca en estricto sentido es: “Todo signo que distingue productos y servicios de otros.” En este sentido, no podemos pasar desapercibido, que las marcas en la actualidad son una figura jurídica muy compleja, por lo que se requiere de un mayor número de elementos para diferenciarlas e identificarlas, por lo que, podemos definir la marca en sentido amplio como: “El signo o la combinación de signos, susceptible de representación gráfica o por cualquier otra forma o medio material o tecnológico conocido o por conocerse, que permita distinguir bienes y servicios de otros de su misma clase y especie.”

Al referirnos a representación gráfica o por cualquier otra forma o medio material o tecnológico conocido o por conocerse, entendemos por ésta, el medio material o tecnológico en que se consigna el signo, para que la autoridad encargada del registro de las marcas pueda analizar su distintividad. Por ejemplo, en una marca visual, la etiqueta es la representación gráfica por medio de la cual se perciben las letras, figuras y colores que en su conjunto constituyen la marca; en el caso de una marca sonora, una hoja de papel o un dispositivo de almacenamiento como es un CD o una USB, puede ser el medio material y tecnológico en que se representa la frecuencia del sonido para su registro. El hecho de que los consumidores no visualicen la representación no impide que al escuchar un sonido lo asocien con un producto o un servicio.

2.1.3 Efectos.

Todo hecho o acto jurídico, tiene como finalidad producir efectos, las marcas debido a su naturaleza sui generis, tienen la facultad de producir efectos con o sin registro. Cuando la marca se registra cumpliendo con las formalidades y requisitos

que dispone la Ley se crean efectos jurídicos y económicos; cuando la marca existe en el comercio sin registro, estos efectos se encuentran limitados.

Los efectos jurídicos que genera una marca son: El derecho al uso exclusivo por un tiempo determinado que puede prorrogarse indefinidamente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos señalados por la Ley; el derecho a su enajenación; el derecho de distinguir productos de la misma clase o especie dentro del mercado nacional e incluso internacional; poder coercitivo para sancionar conductas de usurpación de la marca y de prácticas desleales.

Los efectos económicos que produce una marca son: Hacer la publicidad del producto o servicio dentro del público consumidor con la finalidad de incrementar las ventas. Una marca sin registro representa un gran riesgo, ya que si un tercero registra y utiliza una marca idéntica o semejante, puede sacar del mercado la marca no registrada, si ésta no hace valer su derecho de antigüedad y prioridad; así también, cualquier persona física o moral puede crear una marca idéntica para aprovecharse de la buena fama y publicidad de la marca no registrada creando confusión en el público consumidor para que éstos adquieran los productos y servicios de la marca usurpadora. En este supuesto, ante el acto de usurpación no se pueden proteger los derechos marcarios, en razón de que se carece de la potestad del Estado para hacerlos valer contra terceros.

De igual forma las marcas producen efectos en relación con las personas a las que van dirigidos, así tenemos que las marcas producen efectos hacia los consumidores, hacia los terceros, hacia el titular de la marca y ante el Estado.

La marca tiene efectos hacia los consumidores y consiste en ser el medio publicitario para que las personas conozcan el producto y servicio, lo diferencien de otros idénticos o similares; asimismo tiene el efecto de generar en el consumidor una expectativa homogénea de la calidad, manteniéndose el producto o servicio en el gusto del consumidor e incluso aumentando la clientela.

Los efectos de la marca contra terceros consisten en que el derecho otorgado al titular de una marca es oponible contra terceros, cuando éste último, valiéndose de artimañas pretende desprestigiar la marca registrada, o bien, valiéndose del reconocimiento de la marca registrada, crea confusión en el público consumidor para que adquieran un producto distinto al que ampara la marca registrada.

Los efectos que produce la marca hacia su titular consisten en ser el beneficiario de los derechos y obligaciones del registro marcario, dentro de estos derechos sobresalen el uso, la licencia y transmisión de la marca a un tercero. Asimismo, el titular de la marca se encuentra obligado a usarla y a solicitar su renovación para mantener su vigencia. En la actualidad la marca representa un bien intangible de gran valor.

Finalmente tenemos los efectos que produce la marca ante el Estado, que consisten en fomentar la competencia entre industriales, fabricantes y comerciantes, promover la creación de nuevos signos que amparen nuevos productos y servicios, que dará como resultado un mayor desarrollo industrial y económico del Estado.

Los doctrinarios no hacen referencia a los efectos que producen las marcas, sólo se limitan a estudiar sus funciones.

2.1.4 Funciones.

Las marcas desde una perspectiva económica, cumplen diversas funciones, básicamente distinguen a los productos y servicios ofertados en el mercado, señalando su origen empresarial, indicando la calidad de los mismos, desarrollando una función publicitaria y condensando su imagen o reputación. Asimismo, desarrollan una función comunicativa, el signo conforma un medio de comunicación que transmite información concreta a los consumidores sobre el origen, calidad, buena o mala reputación de los productos y servicios existentes

en el mercado. Las marcas pueden cumplir una pluralidad de funciones económicas, no implica que todas ellas resulten recogidas y tuteladas en el plano jurídico.

2.1.4.1 Función de Procedencia u origen.

Para Fernando-Novoa la indicación de procedencia constituye la función primaria y fundamental de la marca e informa que todos los productos que la porten han sido producidos o distribuidos por una misma empresa. La función de procedencia consiste en que los consumidores identifiquen a través de la marca la procedencia u origen de los bienes o servicios.

Esta función se consideró hasta principios del siglo XX, por una gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia como la función esencial y fundamental de las marcas, siendo éstas una especie de certificado de origen o procedencia, indicando el origen de la mercancía fabricada o elaborada por determinada persona física o jurídica.

En la actualidad, con los avances tecnológicos y con el gran número de mercancías y servicios, se ha ocasionado que el productor se aleje del consumidor y a éste no le interesa en muchas de las ocasiones conocer el origen del producto o servicio y en la mayoría de los casos lo ignora.

2.1.4.2 Función de garantía de calidad.

La función de garantía tiene por objeto que el consumidor tenga los medios para reconocer una marca particular como representación de una calidad constante de productos y servicios determinados.

Esta función ha tenido una gran aceptación en la doctrina como uno de los objetivos que percibe la marca, sin embargo, frecuentemente encontramos

fabricantes que utilizan una misma marca para un mismo producto pero con diferentes calidades.

En la actualidad, encontramos que los fabricantes o comerciantes mediante la publicidad o propaganda hacen incesante y penetrante la atracción del signo marcario entre el público, trayendo como consecuencia que se adquiera irracionalmente el producto o servicio de una determinada marca, sin que el consumidor perciba la calidad o precio del producto o servicio.

De igual forma encontramos, que fabricantes o comerciantes que gozan de gran prestigio de su marca con la que distinguen determinados productos o servicios, la emplean para otros diversos, cuyas calidades dejan mucho que desear, no obstante el consumidor aún consiente de tal situación, opta por adquirir dichos productos o servicios, porque tiene una marca de prestigio y de gran renombre (notoriamente conocida), es decir, compra signos.”

2.1.4.3 Función Colectora de Clientela.

Girón señala que la función esencial de la marca es la de ser colector de clientela, sostiene que la función de la marca consiste en que ésta opera como individualizadora, resaltando que la verdadera función de la marca consiste en su actividad penetradora entre el público, mediante la que se lleva a cabo el proceso de formación de la clientela, por lo tanto, la marca es el medio principal para atraer a la clientela hacía una o más mercancías de la empresa individualizándolas de otras similares.⁵⁷

Por su parte Nava Negrete señala que la fórmula “colector de clientela” en sí misma, no tiene la función jurídica suficiente para ser materia definitoria de la marca, o en su caso, constituir la función esencial de ésta, toda vez que si bien es

⁵⁷ GHIRON, Mario. “Corso Di Diritto Industriale” Società Editrice Del Foro Italiano. Citado por NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Página 156.

cierto que la marca dirige la clientela hacia determinado producto, también lo es, que la razón de tal consecuencia se debe a la función distintiva que desempeña la marca, o económicamente a la intensa publicidad o fuerza de atracción de la marca misma, de tal suerte que constituyen presupuestos esenciales para que se lleve a cabo el proceso de formación de la clientela por lo que tal derivación, hace que no pueda ser considerada la función esencial de la marca la de ser “colector de clientela”, pero si, en cambio la finalidad u objeto inmediato que persigue la marca.

La marca mediante la función que realiza de distinguir los productos o servicios, permite al fabricante o comerciante adquirir clientela, conservarla y después aumentarla, esto último acontece cuando la marca por sí misma, tiene suficiente fuerza de atracción a través de la publicidad, de ahí que tanto en el ámbito jurídico y económico se persiga dicha finalidad.

2.1.4.4 Función de protección.

La marca tiene por función proteger al titular contra sus competidores, desalentando y tratando de evitar la competencia desleal; asimismo es una protección para el consumidor que le permite elegir fácilmente los productos o servicios que le convengan a sus intereses, necesidades e incluso a su nivel económico, pues existe toda una gama de productos o servicios disponibles en el mercado, esto implica que el fabricante o comerciante debe mantener una calidad homogénea en los productos y servicios para obtener la confianza y preferencia del consumidor.

2.1.4.5 Función de Reclame o Publicitaria de la Marca (Función Económica).

La doctrina italiana señala que la marca además de su función distintiva, desempeña una función publicitaria de reclame de la clientela. Por su parte la

doctrina francesa, señala que la marca no sólo tiene una función jurídica sino también económica y constituye uno de los factores esenciales de toda economía, al tener una influencia importante en el mercado y cumple un papel de reclame, es decir, la marca por medio de la publicidad adquiere una fuerza de atracción sobre los consumidores y constituye a menudo el elemento primordial de la empresa.⁵⁸

La marca en el campo económico es un instrumento indispensable en la distribución de las mercancías y de la promoción de ventas, por lo tanto, la marca realiza una función de reclame o publicidad. Además la calidad económica de la marca no sólo tienen influencia en el ámbito nacional, sino que también en la exportación, consecuentemente la marca representa el vehículo ideal para penetrar en los mercados extranjeros.

2.1.4.6 Función Distintiva.

La función de la marca jurídicamente por excelencia es aquella que distingue productos o servicios de otros iguales o similares. Es precisamente mediante esta función distintiva que la marca constituye como finalidad u objetivo inmediato un signo de adhesión a la clientela, es decir, un instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela; asimismo la marca garantiza la buena o mala calidad de los productos y servicios

2.1.4.7 Función condensadora Goodwill.

Esta función desarrollada por la jurisprudencia y doctrina norteamericana, señala que la marca sirve para identificar la calidad de los productos o servicios distinguidos, sea ésta excelente, buena o mala. Cuando se hace referencia a la función condensadora Goodwill, se está haciendo referencia a aquellos signos que reflejan sobre sí alta calidad o buena reputación de los objetos identificados.⁵⁹

⁵⁸ NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Página. 159

⁵⁹ CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. "Derecho de las Marcas" Editorial B de F. Argentina, 2007. Página 22.

Algunos factores pueden contribuir a la imagen positiva, como: la calidad comprobada de los productos o servicios, la fuerte publicidad efectuada en torno a la marca, el propio poder sugestivo del signo que la constituye. Esta imagen positiva es algo intangible que existe sólo en la mente del consumidor, generando un estado de ánimo que induce al consumo.

2.2 Los Sentidos.

El ser humano por naturaleza cuenta con la facultad de percibir los estímulos del mundo exterior a través de los sentidos de la vista, oído, tacto, olfato y gusto.

2.2.1 Sentido de la vista.

Es el encargado de percibir las impresiones visuales por medio del globo del ojo, que es un órgano par, situado en las cavidades orbitarias, por la parte anterior están cubiertos por los párpados cuando están cerrados y en su porción posterior se encuentra el nervio óptico, encargado de transmitir las impresiones visuales a los centros nerviosos y a la corteza cerebral.⁶⁰ El ojo se compone de tres capas concéntricas, de fuera a dentro son: la capa fibrosa, la capa vascular y la capa nerviosa.

La capa fibrosa que tiene contacto con el mundo exterior es gruesa y resistente, está dividida en dos segmentos, un segmento posterior que se llama esclerótica y el segmento anterior que es la córnea.

La capa vascular o media, llamada coroides, se divide en dos segmentos, uno posterior vascular y otro anterior de naturaleza muscular llamada zona ciliar, éste último segmento, en su parte más anterior, presenta una abertura llamada iris.

⁶⁰ CASCAJARES P. Juan Luis, et. al. "Compendio de Anatomía, Fisiología e Higiene." Sexta Edición. Editorial Eclalsa. México, 1974. Página 129.

La capa nerviosa o interna, es la más importante del ojo, ya que ahí se reciben las impresiones luminosas o visuales y de ahí se transmiten por el nervio óptico a los centros nerviosos. Se extiende desde la cara posterior del iris hasta la entrada del nervio óptico y recibe el nombre de retina.

La percepción de la luz, los colores y las imágenes se efectúan en la retina, sobre su membrana externa, constituida por una capa de células visuales, llamadas conos y bastones, que son los órganos receptores o terminales del nervio óptico.

Los conos tienen como función propia la recepción de los colores y los bastones la recepción de la luz. De esta manera los rayos luminosos al llegar al ojo, sufren el fenómeno de refracción, haciendo que converjan formando un foco en la retina, para estimular la capa de conos y bastones y poder registrar en el cerebro la imagen percibida.

2.2.2 Sentido del oído.

Este órgano percibe las ondas sonoras, discrimina frecuencias y transmite información auditiva hacia el sistema nervioso, principalmente a la corteza cerebral. Además este aparato en su parte profunda contiene el órgano del sentido estático, que es el que recibe las impresiones del equilibrio y al mismo tiempo las transmite a los centros nerviosos. El oído se divide en tres partes, que son: oído externo, oído medio y oído interno.⁶¹

El oído externo está formado por el pabellón del oído u oreja y el conducto auditivo externo y sólo transmite las ondas sonoras hasta la membrana del tímpano. Las ondas son percibidas por ambas orejas, las que orientan hacia el origen del ruido, girando la cabeza.

⁶¹ HIGASHIDA HIROSE, Bertha Yoshiko. "Ciencias de la Salud" Segunda Edición. Editorial McGraw-Hill. México, 1991. Página 141.

El oído medio está formado por la membrana timpánica y el sistema de huesecillos que son: martillo, yunque y estribo. La membrana del tímpano evita que los objetos sólidos y líquidos entren al oído medio y se mueve según las diferentes ondas sonoras, transmitiendo el movimiento a los huesecillos, la función de los huesecillos es transmitir a través de sus vibraciones los sonidos al caracol, que se encuentra en el interior del hueso temporal.

El oído interno, también llamado caracol, es un sistema de tubos envueltos en sí mismos, en número de tres, uno al lado de otro, denominados rampa vestibular, rampa media y rampa timpánica. La primera y la segunda están separadas entre sí por la membrana vestibular, la segunda y la tercera lo están por la membrana basilar, en la superficie de la membrana existe una estructura denominada Órgano de Corti, que tiene una serie de células mecánicamente sensibles, denominadas Células Ciliares, que son órganos terminales receptivos que generan impulsos nerviosos en respuesta a vibraciones sonoras.

La función principal del caracol es la transmisión de las vibraciones sonoras por el movimiento de su líquido, consecutivo a los movimientos de desplazamiento del estribo.

Las ondas sonoras llegan al pabellón de la oreja donde se reúnen, para atravesar el conducto auditivo externo y llegar hasta la membrana timpánica, que vibra de la periferia hacia el centro, transmitiendo las vibraciones a la cadena de huesecillos del oído medio y llegar a la ventana oval, para transmitirla al líquido o perilinfa, en el cual se propaga la onda sonora como una onda, por el compartimiento superior del caracol óseo hasta su punto más lejano. En la separación del compartimiento superior e inferior del caracol está el conducto coclear que forma la terminal del nervio coclear, para ser transmitida por el nervio auditivo hacia el sistema nervioso.

2.2.3 Sentido del Gusto.

Reside en las papilas gustativas localizadas en el dorso de la lengua, en el istmo de las fauces y en menor número en el velo del paladar y la epiglotis. Son estructuras de células gustativas finas, alargadas, con pelos gustativos que se proyectan en el interior del corpúsculo y constituyen los centros periféricos sensoriales del gusto, donde se reciben los estímulos de los sabores y rodeada por células de sostén. Los sabores llamados primarios son cuatro: dulce, salado, ácido y amargo, de la mezcla de estos resultan todos los demás.⁶²

La intervención para percibir los estímulos de las sustancias sápidas, es a expensas de los nervios faciales y glosofaríngeos que terminan en los botones gustativos de las papilas caliciformes. Además, existen receptores del tacto, situados en la punta de la lengua y están muy desarrollados localizándose en las papilas filiformes. Se perciben al mismo tiempo las sensaciones de calor y al dolor, aparte de la precisión de los movimientos de la lengua, que ayudan a la masticación, deglución y habla.

La captación del sabor se complementa con la saliva, que al humedecer las sustancias sápidas las ponen en contacto con los elementos receptores del gusto, originando los estímulos que son transmitidos por las vías nerviosas a los centros de la corteza.

2.2.4 Sentido del Olfato.

Se localiza en la parte superior de las fosas nasales, por arriba del cornete superior y en la parte alta del tabique nasal, en una zona de la mucosa llamada epitelio olfatorio, compuesto por células olfatorias y células de sostén, a donde llegan las terminaciones del nervio olfatorio que reciben los estímulos producidos

⁶²CASCAJARES P. Juan Luis, et. al. Op. Cit. Página 140.

por las sustancias aromáticas, que desprenden partículas en estado gaseoso y que son llevadas por la corriente de aire inspirado y disueltas por el líquido que cubre el epitelio. Una vez que se han recibido estos estímulos, son transmitidos por el nervio olfatorio hasta el bulbo olfatorio, donde se registra la sensación olfativa.⁶³

2.2.5 Sentido del tacto y piel.

La piel es un órgano que forma una cubierta protectora y flexible sobre el exterior del cuerpo. La piel está constituida por dos capas.⁶⁴

1) La epidermis.- Es la capa superficial de la piel, es un epitelio plano estratificado con queratina y se divide en cinco capas, que son de la superficie hacia el interior: estrato corneo, estrato lucido, estrato granuloso, estrato espinoso y estrato basal;

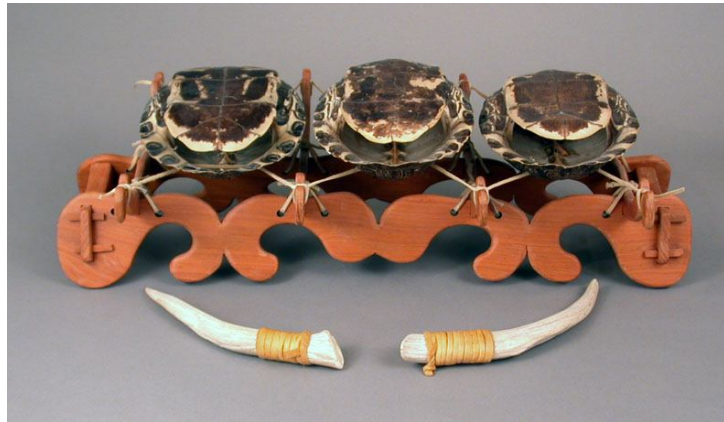
2) La dermis.- Es la capa profunda y está formada por tejido conjuntivo dividido en dos capas: papilar y reticular. La primera está formada por pequeñas elevaciones llamadas papilas, en las que se encuentran vasos capilares, vasos linfáticos, corpúsculos táctiles y terminaciones nerviosas. La capa profunda de la dermis o reticular, está formada por vasos sanguíneos y fibras colágenas y elásticas.

En la piel se encuentran los receptores del tacto: Corpúsculos táctiles, laminosos, bulboideos y corpúsculos nerviosos, terminales de neuronas sensitivas. Es a través de los receptores táctiles que los seres humanos podemos identificar y diferenciar la textura de los animales y cosas.

⁶³ *Ibidem*, página 141.

⁶⁴ HIGASHIDA HIROSE Bertha Yoshiko. Op. Cit. Página 145.

Tradicionalmente se han venido usando y registrando como marcas las palabras, letras, números, dibujos, logotipos y la combinación de cualquiera de estos, que sean perceptibles por el sentido de la vista. Ante el fenómeno de la globalización, los comerciantes y prestadores de servicios están desarrollando nuevos productos y servicios con valor agregado que permita maximizar ventas en los mercados cada día más competitivos. Objetivo que están logrando a través del registro de sonidos, olores, sabores, texturas, que registran como marca para identificar y diferenciar sus productos de otros existentes en el mercado.



AYOTL. Instrumento de percusión de origen mesoamericano. Se trata de una concha de tortuga que se golpea o se raspa con un cuerno de venado o un palo de madera. Utilizado en celebraciones a la muerte o a los dioses.

CAPÍTULO 3

LAS MARCAS EN MÉXICO Y EN EL EXTRANJERO

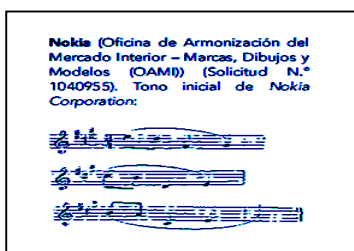
CAPITULO 3. LAS MARCAS EN MÉXICO Y EN EL EXTRANJERO

3.1 Marcas en México.

A partir de que México firma el Acta Final de la Ronda de Uruguay en 1994⁶⁵ y se integra a la Organización Mundial de Comercio, se compromete a mejorar sus normas y políticas en materia comercial, de propiedad intelectual y se obliga a incorporar en la legislación interna las disposiciones contenidas en el ADPIC, que contiene las normas mínimas en materia de propiedad intelectual.

Los países industrializados han aceptado con beneplácito este tipo de acuerdos, procurando en su legislación interna implantar una protección más amplia a los derechos intelectuales que permita a sus nacionales desarrollar nuevas innovaciones tecnológicas, procesos y productos que los ubique en una ventaja contra sus competidores.

Como ejemplo podemos citar el tono de Nokia⁶⁶ que es una marca sonora registrada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior, concedida en el año 2000. La "OAMI" es la Agencia de la Unión Europea encargada del registro de marcas comunitarias. (El Instituto Europeo de Marcas reveló un estudio sobre el valor de marcas europeas eurobrand 2008 donde la marca finlandesa Nokia es la más valiosa de Europa).



⁶⁵ http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/marrakesh_decl_s.htm,

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm,

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/03-fa.pdf, 1 de septiembre de 2010; 20:54 hrs.

⁶⁶ http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/7_2004.pdf. 1 de septiembre de 2010. 21:25 hrs.

Nuestra legislación en materia de propiedad industrial sólo reconoce las marcas visuales, lo que representa un atraso intelectual, económico, comercial y legislativo, que nos debe hacer reflexionar sobre la importancia que representa para México impulsar la innovación tecnológica, el uso y registro de nuevos signos marcarios; por lo que, es necesario impulsar reformas a la Ley de Propiedad Industrial que permitan el registro de cualquier signo que cumpla la función de distinguir productos y servicios de otros idénticos o semejantes que se encuentren en el mercado, con la finalidad de fomentar la innovación tecnológica y el desarrollo comercial, que tendrán como consecuencia directa un crecimiento económico e intelectual del país.

Otro aspecto de suma importancia es el relacionado con el Derecho de Prioridad (citado en el artículo 4° del Convenio de Paris y considerado en el artículo 2° del ADPIC), el cual, se origina con un depósito que tenga valor de “depósito nacional regular”, entendiéndose por éste: “Todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud de registro fue depositada por primera vez en el país de que se trate”.

Si nuestra legislación en materia de propiedad industrial se reformará y permitirá el registro de cualquier signo marcario, otorgaría una ventaja competitiva a nuestros nacionales, quienes podrían registrar marcas sonoras en México y en los demás países que permiten el registro de cualquier signo como marca; además, en caso de controversia podrán hacer valer el derecho de prioridad. En el caso contrario, entre más tiempo tarden nuestros legisladores en reformar la Ley, mayores serán los problemas que heredaremos a nuestros nacionales, quienes serán aventajados por sus competidores internacionales, al registrar marcas sonoras en su país de origen, limitando que los nacionales puedan registrar marcas sonoras en México.

3.1.1 Concepto.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 133, sistematiza el principio de supremacía constitucional, señalando el orden jerárquico de los ordenamientos legales al disponer que la Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que de ellas emanen y los Tratados celebrados por el Presidente y aprobados por el Senado son Ley Suprema de toda la Unión. En este orden de ideas, el Convenio de Paris, el ADPIC y la LPI son ordenamientos legales básicos para entender el concepto de marca utilizado y regulado en México.

El Convenio de Paris no hace una definición de lo que debe entenderse como marca, sólo se limita a señalar en el artículo 1º, incisos 2) y 3), que la propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y tiene por objeto proteger las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio.

El ADPIC en el artículo 15, hace una definición de marca de fábrica o de comercio al señalar: “Podrá constituirse por cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”. Estas marcas pueden ser palabras, nombres de persona, letras, números, elementos figurativos y combinación de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Un aspecto relevante de este Acuerdo, señala expresamente, que los miembros podrán exigir como condición para el registro, que los signos sean perceptibles visualmente.

Por su parte la Ley de Propiedad Industrial, en el artículo 88 define como marca: “Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Esta definición destaca la función básica y cualidad esencial de las marcas que es la distintividad y la individualización del producto.

Asimismo, la Ley de Propiedad Industrial en los artículos 88 y 96 regula tres tipos de marcas:

1. Marcas comerciales.- Son los signos visuales que distinguen productos de otros de su misma especie o clase en el mercado.
2. Marcas de servicios.- Son los signos visuales que distinguen servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.
3. Marcas colectivas.- Son los signos que pueden ser solicitadas por las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.

A nivel internacional países como Estados Unidos, España, Argentina, República Dominicana, Costa Rica, adoptan la concepción de marca del ADPIC, al señalar en sus legislaciones internas que la marca puede constituirse por cualquier signo, lo que posibilita el registro de sonidos, olores, sabores texturas, con la condición de que sean representados gráficamente.

3.1.2 Signos visibles que pueden constituir marcas.

En México sólo pueden registrarse como marcas aquellos signos que son visibles y que cumplen con la función de distintividad y la cualidad de individualización del producto. Los artículos 89 y 90 de la LPI describen los signos que pueden constituir marca y lo que no es registrable como marca.

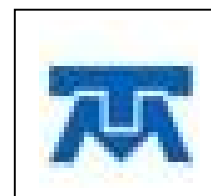
El artículo 89 de la LPI se divide en cuatro fracciones y señala que pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones y figuras visibles. Entendiendo como denominación cualquier palabra o conjunto de palabras y por figuras visibles cualquier diseño o signo gráfico. Como ejemplo, tenemos los siguientes:

MARCAS NOMINATIVAS

NIKE, VOLKSWAGEN, MICROSOFT

MARCAS DE FIGURAS VISIBLES



II.- Las formas tridimensionales. Para que sean registrables deben ser estáticas y que no se trate de la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza o función industrial de los mismos. Como ejemplo tenemos las siguientes:



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

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

Por su parte, el Artículo 90 de la LPI en 18 fracciones señala los signos que no son registrables como marca y cita:

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;

II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

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

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

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

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

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

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

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

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

XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

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

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

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

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

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa;

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

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

3.1.3 Registro de Marcas.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal que tiene dentro de sus objetivos principales, promover, fomentar y proteger los derechos de propiedad industrial, dentro de estos derechos encontramos a las marcas, que adquieren su reconocimiento y protección a través del procedimiento de registro que se realiza ante el IMPI.

Para obtener el registro de una marca⁶⁷ debe presentarse ante el IMPI una solicitud de registro (formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta) que indique:

- 1) Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- 2) El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;
- 3) Los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta;
- 4) La fecha de primer uso de la marca o la mención de que no se ha usado;
- 5) Los productos o servicios a los que se aplicará la marca;
- 6) Los demás que prevenga el reglamento:
 - a) Estar debidamente firmada en todos sus ejemplares;
 - b) Domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;

⁶⁷ Ley de Propiedad Industrial, Título Cuarto, Capítulo V, "Registro de Marcas", artículos 113–135. Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Título Primero, Capítulo II, artículos 2° - 5°.

- c) Acompañar comprobante de pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título;
 - d) Acompañar la traducción en español de los documentos escritos en idioma distinto;
 - e) Acompañar el documento que acredite la personalidad del representante;
 - f) Acompañar la legalización de los documentos provenientes del extranjero;
- 7) En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes;
- 8) El número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro;
- 9) Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva;
- 10) Ubicación de los establecimientos relacionados con la marca.

Cuando las solicitudes de registro no cumplan con los requisitos señalados se requerirá al solicitante para que en un plazo de dos meses subsane las omisiones, en caso de no cumplir el requerimiento, la solicitud será desechada de plano. En el supuesto de que faltara la traducción al español de algún documento, el solicitante deberá presentar la traducción dentro de los dos meses siguientes sin

que medie requerimiento, en caso de no subsanar dicha omisión la solicitud será desechada de plano.

El reglamento del IMPI contempla la posibilidad de presentar promociones y solicitudes por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes que se tendrán por recibidos en la fecha en que sean entregados al Instituto, asimismo, permite presentarlos por transmisión telefónica facsímil, siempre que la promoción, sus anexos, el recibo de pago y el acuse de recibo de la transmisión facsímil sean presentados al día siguiente en las oficinas del Instituto.

Las marcas no deberán tener palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público, a menos que se incluyan como reservas.

Cuando se reclame el derecho de prioridad deberán satisfacerse los siguientes requisitos:

- 1) Que la solicitud se presente ante el IMPI dentro del plazo establecido en los Tratados Internacionales o dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países;
- 2) Que el solicitante reclame el derecho de prioridad, señale el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud;
- 3) Que la solicitud presentada en México no pretende aplicarse a productos o servicios adicionales no contemplados en la solicitud primigenia;
- 4) Que dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos señalados en los Tratados Internacionales, la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento:

- a) Señalar en la solicitud el número de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen, cuya fecha de presentación se reclama como fecha de prioridad;
- b) Exhiba el comprobante de pago correspondiente;
- c) Exhibir dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, una copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen y en su caso, la traducción correspondiente.

Recibida la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma de la solicitud y de la documentación exhibida, para verificar que se cumplan los requisitos antes señalados. Si al presentarse la solicitud se satisface todos los requisitos se tendrá ésta como fecha de presentación.

Concluido el examen de forma se procederá a realizar el examen de fondo para verificar si la marca es registrable. Si a la solicitud o documentación le falta alguno de los requisitos legales o reglamentarios, si existe algún impedimento para su registro o si existen anterioridades, el IMPI lo comunicará por escrito al solicitante, para que en un plazo de dos meses subsane los errores u omisiones incurridos y manifieste lo que a su derecho convenga; si el solicitante no contesta dentro del plazo concedido se considerará abandona la solicitud.

El solicitante tendrá un plazo adicional de dos meses siempre, sin necesidad de solicitud, siempre y cuando realice el pago de la tarifa correspondiente. Si al momento de contestar el requerimiento de omisión o error, modifica o sustituye la marca, ésta se sujetara a un nuevo trámite y deberá pagar la tarifa correspondiente a una nueva solicitud, cumpliendo con los requisitos de Ley y su Reglamento.

En el supuesto de que el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros marcarios idénticos o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, el Instituto suspenderá el registro hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

Concluido el trámite de forma y de fondo de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios se expedirá el título. El cual tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, podrá solicitarse la renovación dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de la vigencia, o bien, dentro de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia, previo pago de la tarifa correspondiente, vencido este plazo sin renovarse la marca caducará.

Las resoluciones que autoricen la expedición de títulos y sus renovaciones se publicaran en la Gaceta del Instituto. En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos de su resolución.

Cuando la marca sea registrable, el Instituto expedirá un título por cada marca, que deberá contener:

- 1) Número de registro de la marca;
- 2) Signo distintivo de la marca mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;
- 3) Los productos o servicios a que se aplicará la marca;
- 4) Nombre y domicilio del titular;

- 5) Ubicación del establecimiento cuando proceda;
- 6) Fecha de presentación de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer uso cuando proceda;
- 7) Vigencia.

Las marcas deben ser usadas en el territorio nacional tal y como fueron registradas o con modificaciones que no afecten su carácter distintivo. Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro

3.2 Marcas en España.

El Estado español regula los signos distintivos en la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2001 (Boletín Oficial Español de fecha 8 de diciembre de 2001, núm. 294),⁶⁸ y en el Reglamento contenido en el Decreto 687/2002⁶⁹ de 12 de julio de 2002. La exposición de motivos refiere que su creación es motivada para:

- 1) Dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio de 1999, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado;
- 2) Incorporar a la legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español;

⁶⁸ <http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/08/pdfs/A45579-45603.pdf>
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=1150364394719&classIdioma=es_es&pageName=OEPMSite%2FNormativa_C%2FtplContenidoHTML. 1 de septiembre de 2010. 23:06 hrs.

⁶⁹ http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=1150364394764&classIdioma=es_es&pageName=OEPMSite%2FNormativa_C%2FtplContenidoHTML. 1 de septiembre de 2010. 23:08 hrs.

- 3) Obedece a la conveniencia de introducir en el ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones del entorno y la necesidad de adaptar el sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información.

Motivos que plasman la importancia que representa para España y Europa los derechos de propiedad intelectual, por lo que, desde hace más de diez años, se ocupan en proteger y regular cualquier signo que diferencie productos y servicios de otros idénticos o semejantes, como son las marcas sonoras.

3.2.1 Concepto.

La Ley de Marcas, como también es conocida, contiene en el artículo 4º, numeral 1, el concepto de marca, entendiendo por esta: “Todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

Esta definición a diferencia de la contenida en el artículo 15 del ADPIC, contempla como requisito para registrar un signo, que éste sea susceptible de representación gráfica, lo que permite el registro de sonidos, olores, sabores, texturas.

El artículo 4º numeral 2, de la Ley de Marcas española, señala de forma enunciativa y no limitativa algunos signos registrables como marca y que son:

- 1) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas;
- 2) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos;

- 3) Las letras, las cifras y sus combinaciones;
- 4) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación;
- 5) Los sonoros;
- 6) Cualquier combinación de los signos.

La Ley de Marcas española en los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10 describe los signos que no pueden registrarse como marca, dentro de los que destacan:

- 1) Los signos que no sean susceptibles de representación gráfica;
- 2) Los que carezcan de distintividad;
- 3) Los signos o indicaciones que designen la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;
- 4) Los signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
- 5) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza;
- 6) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres;
- 7) Los que pueden inducir al público a error;

- 8) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas;
- 9) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización;
- 10) Los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países miembros del Convenio de Paris y de la OMC;
- 11) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 Ter del Convenio de Paris y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente;
- 12) Los que sean idénticos a una marca ya registrada;
- 13) Los que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca;
- 14) Los que sean idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas o semejantes a los productos o servicios para los que se solicita la marca y que exista un riesgo de confusión en el público;
- 15) Un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial notorio o renombrado en España, aunque se solicite su

registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos;

16) No serán registrados sin la debida autorización el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca;

17) No serán registrados sin la debida autorización el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante;

18) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o cualquier otro derecho de propiedad industrial.

La legislación española al igual que la mexicana, adoptan criterios similares para negar signos marcarios, los cuales van encaminados principalmente a proteger la función de distintividad de la marca y defender los derechos de las marcas registradas.

3.2.2 Tipos de marcas.

La legislación marcaria española en los artículos 4º, 62, 68, 79 y 84 define varios tipos de marcas, que podemos clasificar de la siguiente manera:

- 1) **Marcas.** Entendidas como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.
- 2) **Marcas colectivas.** Entendidas como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos

o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.

- 3) **Marcas de garantía.** Entendidas como todo signo susceptible de representación gráfica, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación de servicios.
- 4) **Marcas internacionales.** Reconocimiento de signos marcarios al amparo del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891 y al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas adoptado el 27 de junio de 1989 o de ambos.
- 5) **Marcas comunitarias.** Reconocimiento de signos marcarios al amparo del artículo 25.1.b) del Reglamento de la Comunidad Europea (CE) 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993⁷⁰, a través del cual, la Oficina Española de Patentes y Marcas remite la solicitud de registro marcario a la Oficina de Amortización del Mercado Interior para el proceso de registro correspondiente.

La Ley de Marcas española regula seis tipos de marcas, considerando en su definición genérica las marcas comerciales y de servicios. En comparación con la legislación mexicana, ésta define sólo tres tipos de marcas: las comerciales y de servicios en su definición genérica y las colectivas.

⁷⁰ <http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/4094esCV.pdf> 1 de septiembre de 2010. 23:15 hrs.

3.2.3 Registro de Marcas.

En España el registro de una marca tiene el efecto de conferir a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico y a prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico signos idénticos o semejantes que creen confusión en el público consumidor en relación con los productos o servicios que ampara la marca registrada.

La Ley de Marcas española regula el registro marcario en el Título III denominado “Solicitud y Procedimiento de Registro”, regulado de los artículos 11 al 30.

El procedimiento inicia con la presentación de la solicitud de registro ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma; o ante la Oficina Española de Patentes y Marcas; o ante la Oficina de Correos en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo dirigido al órgano competente.

En la solicitud se asentará en el momento de su recepción, el número de la solicitud, el día, la hora y el minuto de su presentación; la solicitud y los documentos que se acompañen deberán estar redactados en castellano. La solicitud de registro deberá contener, por lo menos:

- 1) Una instancia por la que se solicite el registro;
- 2) La identificación del solicitante;
- 3) La reproducción de la marca;
- 4) La lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro;
- 5) El pago de la tasa correspondiente;
- 6) Requisitos reglamentarios:

- a) Una petición de registro de la marca;
- b) Nombre, dirección y nacionalidad del solicitante;
- c) El Estado en que tenga su domicilio;
- d) Para efectos de notificaciones puede señalar otra dirección postal, número telefónico, telefax, correo electrónico;
- e) La reproducción de la marca;
- f) La lista de productos o servicios para los que se solicite el registro de la marca;
- g) Cuando el solicitante actúe por medio de un representante, el nombre y dirección del mismo;
- h) En caso de requerir la prioridad de una solicitud, una declaratoria en tal sentido en donde se indique la denominación de la exposición, la fecha de primer presentación de los productos y servicios, si la reivindicación no aplica a todos los productos y servicios solicitados, la indicación de los afectados por dicha reivindicación;
- i) Cuando proceda, la mención de que la solicitud se refiere a una marca colectiva o de garantía, acompañada de su reglamento;
- j) Firma del solicitante o de su representante.

El órgano competente que reciba la solicitud realizará un examen de admisibilidad y de forma, verificando que la solicitud cumpla con el requisito de fecha de presentación, el pago de la tasa correspondiente, los requisitos reglamentarios y que el solicitante este legitimado para solicitar una marca.

En el supuesto de que la solicitud presente irregularidades, se decretará la suspensión del trámite y se otorgará al solicitante un plazo de un mes, si cuenta con domicilio en España y de dos meses si el domicilio se encuentra fuera del territorio español, para que subsane las irregularidades. En caso de que no subsane las irregularidades el órgano competente resolverá que se tiene por desistida la solicitud.

El órgano competente remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, las solicitudes que superen el examen de forma; recibida la solicitud la Oficina Española hará la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, salvo que la solicitud de marca sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, decretándose la continuación del trámite o la denegación de la solicitud.

La publicación deberá contener el nombre y dirección del solicitante; el nombre y dirección del representante, si lo hubiere; el número de expediente, fecha de presentación, en su caso, prioridad reclamada; reproducción del signo solicitado; la lista de productos o servicios con indicación de la clase de Nomenclátor Internacional.

La Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará la publicación de la solicitud de marca, con carácter informativo, a los titulares de signos anteriores registrados o solicitados idénticos o semejantes que hubiesen sido detectados como consecuencia de una búsqueda informativa realizada por la Oficina Española y que pudieran formular oposición a la nueva solicitud de registro.

Una vez publicada la solicitud de marca, cualquier persona que se considere perjudicada podrá acudir dentro de los dos meses siguientes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, a través de un escrito debidamente documentado y motivado para oponerse a la solicitud de registro pagando la tasa correspondiente.

La Oficina Española de Patentes y Marcas realizará un estudio de fondo y examinará de oficio las prohibiciones contenidas en los artículos 5 y 9.1 letra b de la Ley 17/2001, referentes – a contrario sensu- a: Que el signo para su registro debe ser representado gráficamente; que sea distintivo; que no designe la especie, calidad, cantidad, destino valor u otras características del producto; que no esté constituido por la forma impuesta por la naturaleza; que no sea contrario a la ley o a las buenas costumbres; que no induzca a error al público; que no sea un signo notoriamente conocido; que no imite banderas, condecoraciones y otros emblemas de España, o de otros Estados miembros, que sean parte de los Acuerdos Internacionales celebrados por España, salvo que sea autorizado por autoridad competente; el nombre, apellido o seudónimo de una persona sin la debida autorización.

Si vencido el plazo de dos meses establecido para presentar oposición u observaciones por terceros, éstas no se formularon, y del examen efectuado por la Oficina Española de Patentes y Marcas no se incurre en alguna de las prohibiciones contenidas en los artículos 5 y 9.1 letra b) de la Ley 17/2001, la marca será registrada. Y se publicará un anuncio del registro de la marca en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial y se expedirá el título del registro de la marca.

El registro de una marca tiene una vigencia de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. La solicitud de renovación debe presentarse dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro o dentro de los seis meses posteriores a la expiración del registro con el pago del recargo correspondiente.

En el supuesto de que se presenten oposiciones u observaciones por terceros o a juicio de la Oficina Española de Patentes y Marcas se considere que se ha incurrido en alguna de las prohibiciones para otorgar el registro de marca, se decretará la suspensión del expediente y se comunicará al solicitante la oposición

u observaciones formuladas para que presente sus alegaciones. El solicitante al contestar podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud de registro.

La Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá la resolución respectiva concediendo o negando el registro de la marca, especificando sucintamente, en el caso de denegación, los motivos y derechos anteriores causantes de la resolución. Si la causa de negación del registro de la marca sólo existe para parte de los productos o servicios, la negación se limitará a los productos o servicios de que se trate. La resolución de negación se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

En el artículo 2º del Decreto 687/2002 de 12 de julio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 17/2001, establece los lineamientos para la representación gráfica de las marcas, el cual señala: Si el solicitante no desea reivindicar ninguna representación gráfica, sonido, forma o color específicos, la marca se reproducirá en la solicitud en escritura normal mediante letras mayúsculas, cifras y signos de puntuación mecanografiados o impresos por cualquier otro medio adecuado; en todos los demás casos se adherirá o imprimirá una reproducción de la marca en el apartado correspondiente de la solicitud, deberá poseer el suficiente contraste y nitidez como para permitir una reproducción clara de la misma, en los casos en que no sea evidente, se indicará la posición correcta de la marca con la mención “parte superior” en cada reproducción y se hará mención de la naturaleza gráfica, tridimensional, sonora, mixta o denominativa en caracteres no estándar de la marca solicitada. En la solicitud, facultativamente, podrá figura una descripción escrita de la marca.

En el caso de las marcas sonoras, la reproducción deberá ser necesariamente de carácter gráfico, pudiendo efectuarse mediante su representación en pentagrama.

3.3 Marcas en Argentina.

Los derechos marcarios en Argentina son regulados por la Ley No. 22.362 Publicada en el Boletín Oficial 2/1/81.⁷¹

3.3.1 Concepto.

La Ley de marcas Argentina no define propiamente que debe entenderse por marca, como si sucede en el ADPIC, la legislación española y mexicana. Empero, del artículo 1° de la Ley 22.362, se desprende que puede registrarse como marca todo signo que tenga la capacidad de distinguir productos y servicios. Asimismo, señala qué signos pueden registrarse como marca al citar: “Pueden registrarse como marca para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.”

Por su parte, los artículos 2° y 3° de la Ley de Marcas Argentina expresa que signos no se consideran marcas y no son registrables:

- 1) Los nombres, las palabras, los signos que constituyan la designación habitual del producto o servicio, los signos que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características;
- 2) Los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de la solicitud de registro;

⁷¹ http://www.inpi.gov.ar/templates/marcas_leycompleta.asp. 2 de septiembre de 2010. 00:17 hrs.

- 3) La forma que se dé a los productos;
- 4) El color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos;
- 5) Una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos y servicios;
- 6) Las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios;
- 7) Las denominaciones de origen nacionales o extranjeras;
- 8) Las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir;
- 9) Las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres;
- 10) Las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias;
- 11) Las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino;
- 12) El nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado;
- 13) Las designaciones de actividades incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos o

servicios (las siglas, palabras y demás signos con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios);

14) Las frases publicitarias que carezcan de originalidad.

Los supuestos en que se basa la legislación Argentina para negar el registro de una marca, es similar a los supuestos que contemplan las legislaciones española y mexicana.

3.3.2 Tipos de marcas.

La Ley de Marcas Argentina es muy genérica y no contiene una clasificación de tipos de marcas como sucede en España, sólo se refiere a las marcas en general, considerando que estas tienen la función de distinguir productos y servicios. Esta concepción nos deja la posibilidad para considerar el reconocimiento de marcas comerciales y de servicio, como aparece en el Convenio de París y el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, de los cuales Argentina es miembro.

3.3.3 Registro de Marcas.

En Argentina la Ley de Marcas reconoce el “Derecho de Propiedad” y la exclusividad de su uso mediante la obtención del registro. Empero, como lo comentamos en el apartado anterior la ley 22.362 es muy limitada, genérica y la regulación del registro de marca no es la excepción, este proceso de registro se encuentra regulado por la Sección II del Capítulo I, denominado “Formalidades y trámite de registro”, comprendido de los artículos 10 al 22.

El registro de una marca se realiza a través de la presentación de una solicitud por cada clase que desee registrarse, señalando el nombre, el domicilio real (para los

solicitantes que no habiten en la capital Argentina), el domicilio especial constituido en la capital Argentina, la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir.

En el domicilio especial se notificarán todos los actos jurídicos relacionados con la solicitud de registro y en caso de no señalar el domicilio especial en la capital Argentina la solicitud de marca será denegada.

Una vez que se ha presentado la solicitud de registro, si la autoridad de aplicación verifica que se han cumplido con las formalidades legales, efectuará su publicación por un día en el Boletín de Marcas a costa del peticionario. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación en el Boletín de Marcas, la Dirección Nacional de la Propiedad efectuará la búsqueda de antecedentes y resolverá respecto de su registrabilidad.

En el supuesto de que una persona considere que la solicitud de registro le afecta, puede oponerse al registro dentro de los 30 días corridos a partir de que se realizó la publicación en el Boletín de Marcas ante la Dirección Nacional de la Propiedad.

El trámite concluye con el certificado de registro que contiene un testimonio de la resolución de concesión de la marca, acompañado del duplicado de su descripción y la firma del Jefe del Departamento de Marcas de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Las marcas registradas tendrán una duración de 10 años y podrán ser renovadas indefinidamente por periodos iguales, si la misma es utilizada dentro de los 5 años previos a cada vencimiento.

3.4 Marcas en USA.

En Estados Unidos se puede solicitar el registro de marcas a nivel estatal, procedimiento que está regulado de forma independiente por las leyes de cada uno de los Estado y limitado a su jurisdicción.

Asimismo se puede solicitar el registro de marcas a nivel nacional, éste se encuentra regulado en el Código de los EE.UU.,⁷² en el Título 15 “Comercio e Industria”, Capítulo 22 “Marcas”, integrado por cuatro apartados denominados: 1) Subcapítulo I. Registro Principal; 2) Subcapítulo II. Registro de consulta; 3) Subcapítulo III. Disposiciones Generales; 4) Subcapítulo IV. Protocolo de Madrid; conocida también como Ley Lanham aprobada el 5 de julio de 1946 y que entró en vigor el 5 de julio de 1947; y en el Código de Regulaciones Federales⁷³, Capítulo 37, Parte 2.

3.4.1 Concepto.

La sección 1127 contenido en el Subcapítulo III, establece las definiciones relacionadas con los signos marcarios, y define la marca como: “Cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de ellos-

1. Utilizados por una persona, o
2. Que una persona tiene una intención de buena fe a utilizar en el comercio, y se aplica a inscribirse en el registro,

Para identificar y distinguir sus productos, que incluyan un producto único, de los fabricados o vendidos por otros y para indicar la procedencia de las mercancías, incluso si esa fuente es desconocida.”

Esta definición, al igual que la de los demás países, cumple con la función y característica principal de las marcas, que son la distintividad e individualización del producto o servicio.

⁷² <http://www.bitlaw.com/source/15usc/index.html>. 2 de septiembre de 2010. 1:04 hrs.

⁷³ <http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.bitlaw.com%2Fsource%2F15usc%2F>. 2 de septiembre de 2010. 1:12 hrs.

Empero, es de resaltar que permite el registro de cualquier dispositivo como marca, multiplicando las posibilidades de registrar sonidos, olores, sabores, texturas, aún cuando no sean susceptibles de representación gráfica, simplemente presentando una descripción detallada y una muestra del dispositivo que se solicita para registro.

3.4.2 Tipos de marcas.

La sección 1127, de la legislación Americana, regula cuatro tipos de marcas, que son: marca comercial, marca de servicio, marca colectiva o marca de certificación, definiéndolas de la siguiente forma:

Marca. De la definición genérica de marca se desprende el concepto de marca comercial, al señalar que se compone por cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo utilizado por una persona en el comercio para identificar y distinguir sus productos de los fabricados o vendidos por otros.

Marca de servicio. “Cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de ellos –

1. Utilizados por una persona, o
2. Que una persona tiene una intención de buena fe a utilizar en el comercio, y se aplica a inscribirse en el registro,

Para identificar y distinguir los servicios de una persona, incluyendo un servicio único, de los servicios de los demás y para indicar la fuente de los servicios, incluso si esa fuente es desconocida, programas de títulos, nombres de personajes y otros elementos distintivos de radio o televisión pueden ser registrados como marcas de servicio a pesar de que ellos, o los programas, pueden hacer publicidad de los productos del patrocinador”.

Marca de certificación. “Cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de ellos-

1. Utilizados por una persona que no sea su propietario, o
2. Que su propietario tenga una intención de buena fe para permitir que una persona distinta del propietario para el uso en el comercio y presentar una solicitud para inscribirse en el registro,

Para certificar el origen regional o de otro, el material, el modo de fabricación, calidad, precisión, u otras características de los bienes de esas personas o servicios o que el trabajo o mano de obra en los productos o servicios fue realizado por miembros de un sindicato u otra organización”.

Marca colectiva. Una marca comercial o marca de servicio-

1. Utilizado por los miembros de una cooperativa, una asociación o colectivo de otro grupo u organización, o
2. Que, dicha asociación cooperativa, colectiva o de grupo u organización tiene una intención de buena fe a utilizar en el comercio y se aplica a inscribirse en el registro,

E incluye marcas que indican la pertenencia a un sindicato, una asociación u otra organización.

3.4.3 Registro de Marcas.

En Estados Unidos existen tres supuestos por las cuales puede solicitarse el registro de una marca:

- 1) El titular de una marca comercial que este en uso y no esté registrada puede solicitar el Registro Federal Comercial de su marca ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos en el Registro Principal;
- 2) Cuando se basa en una intención de buena de una persona física o jurídica de utilizar la marca en el comercio, en este caso, el solicitante tendrá que usar la marca en el comercio y probar su uso para que la marca sea registrada;
- 3) El derivado de los acuerdos internacionales, donde los solicitantes de fuera de Estados Unidos puede presentar una solicitud de marca en los Estados Unidos sobre la base de una solicitud o registro en otro país.

En los tres supuestos, para solicitar la inscripción en el registro principal ante la Oficina de Patentes y Marcas deberá presentarse el pago de la tasa establecida, una solicitud y una declaración verificada (que se encuentra contenida en la solicitud).

La solicitud deberá señalar:

- 1) El domicilio del demandante y de la ciudadanía;
- 2) La fecha de primer uso de la marca en conexión con los productos o servicios;
- 3) La fecha de primer uso de la marca en el comercio;
- 4) Una descripción de los productos y servicios que utilizara la marca y su clasificación internacional;
- 5) Un dibujo claro de la marca;

- 6) El nombre del solicitante y su nacionalidad;
- 7) Un nombre y una dirección para correspondencia;
- 8) Designar un representante con domicilio en Estados Unidos para los solicitantes extranjeros;
- 9) La solicitud debe estar redactada en idioma inglés;
- 10) Si es una persona moral el nombre y nacionalidad de los socios y bajo que leyes está constituida;
- 11) Un ejemplar que muestre como el solicitante usa la marca en el comercio;
- 12) Una descripción de la marca si es requerida por la autoridad.

La declaración de verificación, es equiparable a la leyenda que se utiliza en México, para informar de las sanciones que incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad. Por lo que deben cumplirse también los siguientes requisitos:

1. Señalar el nombre del titular de la marca solicitada;
2. Que los hechos mencionados en la solicitud son exactos;
3. Que la marca esta en uso en el comercio;
4. Que ninguna otra persona tiene derecho a utilizar la marca solicitada en el comercio.

En el segundo de los supuestos, una persona que tiene una intención de buena fe para utilizar una marca en el comercio, debe cumplir con los mismos requisitos señalados para los registros comerciales, agregando a la declaración de

verificación “la intención del solicitante de buena fe de utilizar la marca en el comercio”.

En el tercero de los supuestos, cualquier país miembro de Convenio de Paris, de la OMC, o de algún tratado comercial celebrado con Estados Unidos, puede solicitar el registro de una marca con base en los requisitos y procedimientos de las marcas comerciales, anexando además, una copia certificada del registro marcario del país de origen, que pruebe que la marca ha sido registrada en ese país y que se encuentra en vigor, si el registro no está en inglés, deberá presentar la traducción correspondiente.

Las marcas de servicio se sujetan a los mismos requisitos señalados para las marcas comerciales, con la diferencia, de que los productos a los que se destina la marca deben ser sustituidos por los servicios a los que se destina ésta. Las marcas colectivas y de certificación, en la parte que les aplica, se rigen por las reglas de las marcas comerciales.

Posterior a la presentación de la solicitud y al pago de la tasa correspondiente, el Director de la Oficina de Patentes y Marcas, remitirá la solicitud al examinador encargado del registro de marcas, quien realizará un examen de la solicitud de marca para verificar que no se ubique en uno de los supuestos de la sección 1052, que puntualiza lo que no puede registrarse como marca, como: Elementos inmorales, mañosos o escandalosos; bandera, escudo de armas u otras insignias de los Estados Unidos, Estado, Municipio o Nación Extranjera; nombre, retrato, firma identificatoria de un individuo sin su consentimiento; que sea semejante a una marca ya registrada; que induzca al público a confusión, error o engaño; cuando sea descriptiva.

Si terminado el examen, el solicitante tiene derecho al registro de la marca o tendría derecho a registro en el momento de la aceptación de declaración de uso

requerido, el Director hará que la marca se publique en la Gaceta Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas.

Si realizado el examen se determina que el solicitante no tiene derecho al registro, el examinador informará al solicitante dicha determinación y de sus razones, el solicitante tendrá un plazo de seis meses para responder o modificar su solicitud, la cual deberá ser reexaminada, este proceso se puede repetir hasta que el examinador finalmente deniega el registro de la marca; si el solicitante no responde a la determinación dentro del plazo otorgado, se considerará abandonada la solicitud de registro.

Cualquier persona que considere que se afectan sus derechos marcarios con la solicitud de registro de una marca en el registro principal, previo pago de derechos, puede, dentro de los treinta días siguiente a la publicación en la Gaceta Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas, presentar una oposición a la marca cuyo registro se solicita. El hecho de que un proceso relacionado con la solicitud de registro de la marca este pendiente de resolución es causa suficiente para suspender el registro hasta en tanto no se emita la resolución correspondiente que puede influir en el registro o denegación de la marca. Una marca se registrará sólo después de su publicación en la gaceta, de que el plazo de oposición haya vencido y la prueba de los usos sea presentada.

Cuando la Oficina determine que una marca es registrable, declarará que la marca está registrada en el Registro Principal y emitirá un Certificado donde se indique la fecha de primera utilización de la marca, la fecha de primer uso de la marca en el comercio, los bienes o servicios para los que se haya registrado, el número y fecha del registro, el término del mismo, la fecha de presentación de la solicitud.

El certificado de registro de la marca otorga un derecho de propiedad al titular y el derecho exclusivo para usarla en el comercio en relación con los productos y servicios especificados en el certificado.

El certificado tiene una vigencia de diez años, la solicitud de renovación deberá presentarse dentro de un año antes de la fecha de vencimiento del registro o dentro del periodo de gracia de seis meses después de la fecha de vencimiento del registro, con el pago de la tasa correspondiente, y en su caso, del recargo correspondiente.

La legislación americana contempla un registro suplementario basado en el apartado (b) del artículo 1 de la Ley del 19 de marzo de 1920, titulado: "Ley para dar efecto a ciertas disposiciones de la convención para la protección de las marcas y nombres comerciales, hecho y firmado en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, 20 de agosto de 1910, y para otros fines."; y que medularmente consiste en que todas las marcas capaces de distinguir productos y servicios de los solicitantes que no pueden registrarse en el Registro Principal y que son de uso legal en el comercio pueden ser inscritas en el registro complementario hasta que puedan utilizarse, es decir, las marcas complementarias podran inscribirse en el registro principal cuando las marcas idénticas o semejantes inscritas en el registro Principal pierdan su registro por falta de uso, caducidad o cancelación.

El Código de Regulaciones Federales, especifica que el dibujo de la marca inserto en la solicitud debe ser claro, que éste debe ser una representación exacta sustancial de la marca tal y como es usada en los productos y / o servicios. Y contempla dos tipos de dibujos:

- 1) Los que tienen caracteres normales.- Constituido por palabras, letras, números o cualquier combinación de estos, sin derecho a cualquier estilo de fuente en particular, tamaño o color;
- 2) En forma especial.- Constituido por dibujos que incluyen colores o diseño tridimensional, palabras, letras, números o la combinación de los mismos en un estilo de fuente en particular o tamaño.

Los signos que no pueden ser representados por un dibujo, como el sonido, el olor y las marcas no visuales, deben ir acompañados de una descripción detallada de la marca.

Para comprobar el uso de la marca, el solicitante o titular de una marca está obligado a presentar un modelo que muestra la marca como es usada en los productos o como es utilizada en relación con estos, o en la venta al público de los servicios en el comercio. Esta muestra puede consistir en un ejemplar de la marca, etiqueta, envase de los productos o servicios, una pantalla asociada con los productos u otro documento cuando no es posible colocar la marca en los productos o embalaje de las mercancías. Y en ausencia de alternativas, la Oficina podrá aceptar una grabación de casete de audio o de vídeo, CD-ROM, u otro medio adecuado.

Del estudio comparativo realizado, es necesario resaltar algunos aspectos importantes que son básicos para sustentar una reforma a la Ley de Propiedad Industrial mexicana.

El primero de ellos se refiere a la definición de marca en Argentina, España y Estados Unidos, países donde se concibe la marca como CUALQUIER SIGNO QUE SIRVA PARA DISTINGUIR PRODUCTOS O SERVICIOS DE OTROS IDÉNTICOS O SEMEJANTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO, esta concepción en un sentido amplio permite registrar marcas visibles y no visibles, ubicándose dentro de ésta última clasificación los signos sonoros, gustativos olfativos y táctiles.

El segundo de los aspectos, se refiere a la forma de registrar las marcas visibles y no visibles, en el caso de las marcas visibles existe un criterio uniforme, en los países estudiados, al requerir para su registro que la solicitud contenga un dibujo de la marca tal y como será usada en los productos o servicios.

Por lo que respecta a las marcas no visibles, es de resaltar el criterio adoptado por España, que impone como requisito para el registro de cualquier marca, que ésta sea susceptible de representación gráfica, es decir, con este método de representación, se puede identificar una marca visible por medio de un dibujo, una marca olfativa por medio de una fórmula química, una marca sonora por medio de un pentagrama. Además, deja abierta la posibilidad para crear nuevas formas de representación gráfica, incluso podríamos considerar la innovación de nuevas tecnologías para su representación.

En este campo de las marcas no visuales, no debemos olvidar, la característica básica del registro de marcas, regulado por los Estados Unidos, referente a la “descripción detallada de la marca” cuando no sea posible identificarla por medio de un dibujo; este requisito lo robustecen con una muestra de la marca, que bien puede estar contenida en el producto o reproducida por algún medio adecuado, que por ejemplo, en el caso de las marcas sonoras puede ser un casete de audio o vídeo, CD-ROM, u otro medio adecuado.

En la actualidad no existen ordenamientos que restrinjan el uso de sonidos, lo que ubica a las marcas sonoras, en un peldaño privilegiado, para fomentar la creatividad, el desarrollo tecnológico, económico y comercial.

Gallo rojo o doméstico (Gallus gallus) sus orígenes se remontan al sudeste del continente asiático y se piensa que es el ave más numerosa del planeta.



Kikiriki

CAPÍTULO 4

REGULACIÓN DE LAS MARCAS SONORAS EN MÉXICO

CAPÍTULO 4. REGULACIÓN DE LAS MARCAS SONORAS EN MÉXICO.

4.1. La distintividad como marca.

La distintividad es la función principal de las marcas y permite a los consumidores diferenciar un producto o servicio que se comercializa en el mercado de otros de su misma especie y clase. Cuando una marca cumple con esta función, caracteriza el producto o servicio y permite al consumidor su identificación.

En México, los comerciantes y prestadores de servicio procuran que la distintividad sea percibida principalmente por el sentido de la vista, en razón de que sólo se permite el registro de signos visibles, sin embargo, en la vida diaria, la distintividad es percibida por todos los sentidos del ser humano. Como ejemplo, presentamos dos marcas mixtas compuestas por diseño y denominación.



El primer estímulo percibido con estos signos fue adquirido por medio del sentido de la vista. Ahora bien, derivado de las grandes campañas publicitarias el cerebro tiene la capacidad de razonar e identificar estos diseños y colores, diferenciándolos entre sí y relacionándolos con una bebida gaseosa de color negro (refresco), es decir, el cerebro a través de la vista percibe la marca, identifica el producto y lo diferencia de otro semejante.

Este proceso de identificación y diferenciación, también se realiza cuando escuchamos las palabras “Pepsi Cola” y “Coca Cola”, sin necesidad de ver los diseños y colores de las marcas o los productos. De la misma forma, existen personas que diferencian el sabor de una marca de refresco en comparación con la otra, consumiendo el de su preferencia. Estas formas de diferenciar e identificar

productos y servicios por medio de signos, que no son percibidos por el sentido de la vista, no están regulados y protegidos por las leyes mexicanas.

En otros países como República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Chile, Argentina, Estados Unidos, la Comunidad Europea, a diferencia de México, se permite el registro de marcas sonoras, olfativas, gustativas, táctiles, que diferencian productos y servicios de otros de su misma clase y especie. Por ejemplo en Ecuador se registró el “Jingle” del detergente “DEJA” (Reg. No. 3268-00), representado gráficamente por un pentagrama.⁷⁴



Producto: detergente

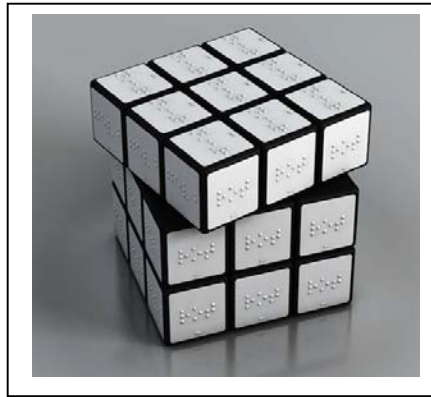


En Argentina, en enero del 2009, la Oficina de Marcas concedió a la empresa francesa L’Oreal el registro de seis marcas olfativas para diferenciar envases que

⁷⁴ MANDAKOVIC FALCONI, Sasha. Artículo de internet denominado “La protección de sonido, olor y movimiento como marcas no tradicionales” http://www.falconipuig.com/index.php?option=com_content&view=category&id=36:noticias&Itemid=1&lang=es 17 de abril de 2010. 18:42 hrs.

contienen producto para cabello, con fragancias de sandía, damasco, banana-melón, cereza-frambuesa, uva y cereza.⁷⁵

La distintividad, ya no está limitada a la vista, como ejemplo tenemos el cubo de Rubik para invidentes, creado por el Aleman Konstantin Datz⁷⁶, que tiene impreso en braille, en cada nueve cuadros, los colores verde, azul, rojo, amarillo, blanco y rosa, para formar cada una de las caras del cubo.



En la actualidad, la actividad comercial y de servicios a nivel mundial está en constante crecimiento y competencia, busca nuevos nichos de mercado y medios para acceder a éstos, fomenta la innovación de nuevas ideas, que se verán reflejadas en nuevas tecnologías, productos y procesos, que el consumidor identificará y diferenciará por medio de marcas visuales, sonoras, auditivas, gustativas y táctiles; sí retardamos más nuestra inclusión en el proceso globalizador, garantizaremos el estancamiento del Estado y de las futuras generaciones.

4.1.1 Los signos visuales.

Los signos visuales, como su gramática lo indica, son aquellos percibidos por el sentido de la vista, están representados por letras, palabras, números, imágenes,

⁷⁵ http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/02/article_0012.html 12 de noviembre de 2010. 02:18 hrs.

⁷⁶ <http://www.abadiadigital.com/articulo/un-cubo-de-rubik-para-ciegos/> 12 de noviembre de 2010. 01:03 hrs.

figuras, símbolos, dibujos, formas tridimensionales, o cualquier combinación de éstos; a través de estos signos visuales los comerciantes y prestadores de servicios influyen en el ánimo del consumidor para que adquieran sus productos y servicios y los distinguan de otros idénticos o semejantes.

En nuestra moderna sociedad mundial de consumo las características técnicas de los productos y servicios son cada vez más parecidas, por lo que el consumidor tiende a atender a otros factores al tomar la decisión de compra, como color, imagen animada, forma, sonido, incluso un sabor, un olor o una textura.

Actualmente, está creciendo el interés de los comerciantes y prestadores de servicios por el registro de marcas "no tradicionales" o "no visibles", con la finalidad de obtener el derecho exclusivo del uso de esos signos y adoptar decisiones estratégicas sobre su uso y sobre la promoción de la marca.

Ante la creciente necesidad de llegar a acuerdos comunes sobre la regulación de marcas no visibles en el mundo, los países miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, han celebrado varias reuniones, destacando la realizada del 1 al 5 de diciembre de 2008, donde el Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, 72 países miembros, dentro de los que se encontraba México y la Comunidad Europea en su carácter de miembro, acordaron usar el termino "marcas no tradicionales", para referirse a las marcas tridimensionales, hologramas, marcas animadas, marcas de color, marcas de posición, marcas consistentes en signos no-visibles y nuevos tipos de marcas, a que hace referencia el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas; asimismo resalta lo referente a que los países miembros no están obligados a registrar las "marcas no tradicionales", por lo que deja a consideración de cada Estado, la decisión de registrar ese tipo de marcas y en qué momento; finalmente destaca el interés de los países miembros para estudiar el examen de las marcas no tradicionales.

La inmensa mayoría de las solicitudes de registro de marcas se refieren a marcas que consisten en una o varias palabras (marcas nominativas), en un dibujo, signo gráfico, fotografía o imagen (marcas figurativas y tridimensionales), o la combinación de estas (marcas mixtas).

El moderno derecho de marcas admite el uso y la protección de cualquier signo que sea susceptible de representación gráfica o de ser descrito detalladamente y que cumpla la función de distintividad para el otorgamiento de marcas comerciales o de servicio.

Este cambio obedece simplemente, al hecho de que los signos que pueden emplearse en el comercio para distinguir los bienes y servicios de otros de su misma especie y clase, ya no son necesariamente palabras o imágenes, las nuevas tecnologías permiten el uso de imágenes animadas, sonidos, olores, sabores, texturas para singularizar un producto o servicio.

4.1.2. Los sonidos

Los fenómenos sonoros están relacionados con las vibraciones de los cuerpos materiales. Siempre que escuchamos un sonido, hay un cuerpo material que vibra y produce ese fenómeno. Cuando una persona habla, el sonido que emite es producido por las vibraciones de sus cuerdas vocales, que al vibrar producen ondas que se propagan en un medio material sólido, líquido o gaseoso, situado entre ellas y nuestro oído. Al penetrar en el órgano auditivo, dichas ondas producen vibraciones que causan las sensaciones sonoras. Para que una persona perciba una sensación sonora es necesario que la frecuencia de onda se encuentre comprendida aproximadamente entre los 20 y 20 000 hz (hertz).

Por lo que, el sonido es definido como una onda longitudinal que se propaga en un medio material, sólido, líquido o gaseoso, cuya frecuencia está comprendida

aproximadamente entre los 20 y 20 000 hz (hertz).⁷⁷ Una onda longitudinal que se propaga en un medio material con una frecuencia inferior a 20 Hz. se denomina infrasonido y si su frecuencia es mayor a 20,000 Hz. recibe el nombre de ultra sonido.

El sonido se caracteriza por la intensidad, altura del sonido (frecuencia) y timbre.

La intensidad es una propiedad del sonido que se relaciona con la energía de vibración de la fuente que emite la onda sonora, por ejemplo, un radio receptor que funciona a todo volumen, emite un sonido de gran intensidad (sonido fuerte), en el caso contrario, el tic-tac de un reloj emite un sonido de pequeña intensidad (sonido débil).

Al propagarse, esta onda transporta energía, distribuyéndola en todas direcciones. Cuanto mayor sea la cantidad de energía que una onda sonora transporta hasta nuestro oído, mayor será la intensidad del sonido que recibimos.

La cantidad de energía transportada por una onda es tanto mayor cuanto mayor sea la amplitud de la misma. Entonces concluimos que la intensidad de un sonido es mayor cuando así lo es la amplitud de la onda sonora. La intensidad del sonido se mide en una unidad denominada bel. En la práctica, un submúltiplo de esta unida es lo que más se usa: decibel (db) = 0.1 bel.⁷⁸

Los sonidos de gran intensidad generalmente son desagradables al oído humano, cuando alcanzan una intensidad cercana a los 140 db comienza a producir sensación de dolor. Las grandes ciudades están invadidas por ruidos producidos por una gran variedad de fuentes de sonido, en la siguiente tabla, representamos algunos ruidos con su medida en decibeles.

⁷⁷ ALVARENGA ALVAREZ Beatriz y RIBEIRO DA LUZ Antonio Máximo. "Física General" Traductor de la versión en portugues José Carlos Escobar Hernández. Editorial Harla. México, 1992. Página 605.

⁷⁸ *Ibidem*, páginas 607 y 608.

Hojas de árbol movidas por la brisa	20 db
Radio o televisión a bajo volumen	40 db
Conversación común	60 db
Tráfico urbano intenso	70 db
Bocina de automóvil	120 db
Umbral de sensación dolorosa	140 db

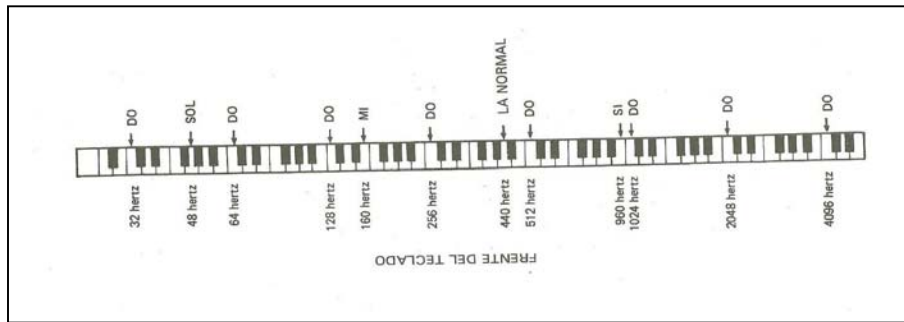
La altura de un sonido es la cualidad que nos permite clasificarlo como grave o agudo.⁷⁹ Por ejemplo, los hombres tienen voz grave y las mujeres voz aguda. En el lenguaje musical se dice que un sonido agudo es alto y que un sonido grave es bajo.

La altura de los sonidos se relaciona con la frecuencia (f) de la onda sonora, de modo que cuando más agudo sea el sonido, mayor será su frecuencia. La frecuencia de la voz masculina, en general, es menor que la frecuencia de la voz femenina, es decir, las cuerdas vocales de los hombres vibran con una frecuencia menor que las cuerdas vocales de las mujeres.

La altura de un sonido se caracteriza por la frecuencia de la onda sonora, un sonido de pequeña frecuencia es grave (bajo) y un sonido de gran frecuencia es agudo (alto).

Las notas musicales se caracterizan por su altura o frecuencia, por ejemplo, en un piano a cada tecla le corresponde un sonido de diferente frecuencia, las teclas que se hayan a la izquierda del pianista corresponden a las notas de frecuencia baja (sonidos graves), y las teclas de la derecha son las notas de frecuencia elevada (sonidos agudos), como ejemplo presentamos el siguiente dibujo, que representa las notas del piano con la medida de su frecuencia.

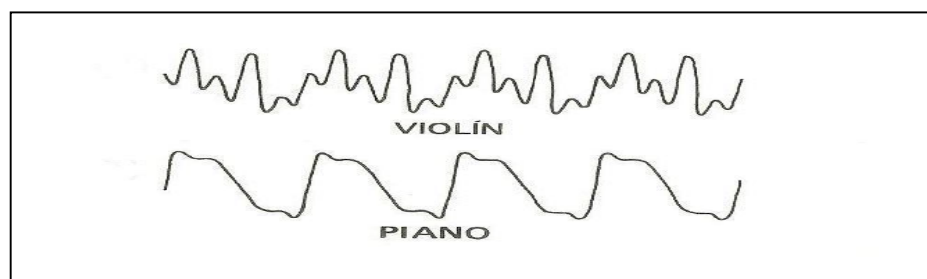
⁷⁹ *Ibíd.*, páginas 608 y 609.



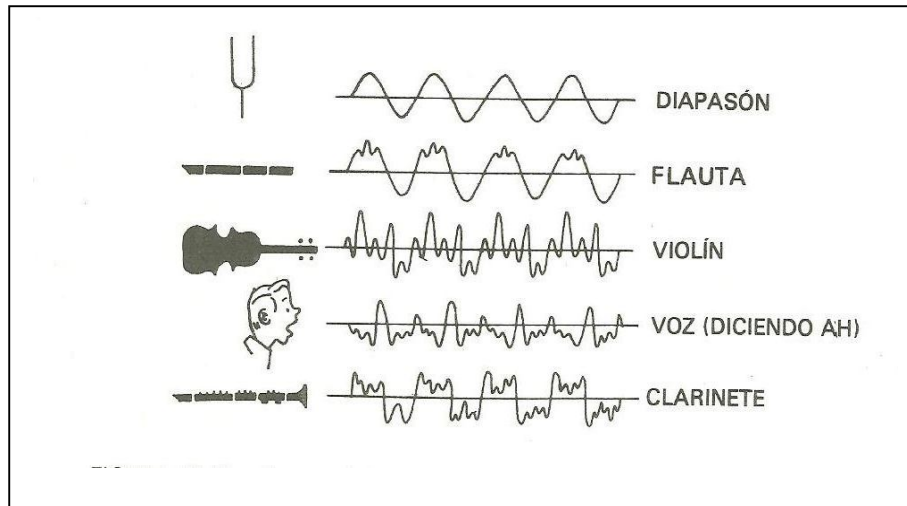
El timbre es una cualidad que nos permite diferenciar un sonido de otro. Por ejemplo, si tocamos una cierta nota de un piano y si la misma nota de la misma frecuencia fuese emitida con la misma intensidad por un violín, podríamos distinguir una de la otra, esto se debe a que estas notas tienen un timbre diferente.

La nota emitida por un piano es el resultado de la vibración no únicamente de la cuerda accionada, sino también de algunas otras partes del piano como la madera, columnas de aire, otras cuerdas, etc., las cuales vibran junto con ella, consecuentemente, la onda sonora emitida tendrá una forma propia, característica del piano. De la misma manera, la onda emitida por un violín es el resultado de vibraciones características de un instrumento y por ello presenta una forma diferente a la onda emitida por un piano.

Por lo tanto, los sonidos de igual frecuencia, pero de timbre diferente, corresponden a ondas sonoras cuya forma es distinta. El oído humano es capaz de distinguir dos sonidos de la misma frecuencia e intensidad, dado que la forma de las ondas sonoras correspondientes a ellos son distintas, como ejemplo, presentamos la forma de una onda sonora cuya frecuencia es 440 Hz. emitida por un violín y la forma de la onda sonora emitida por un piano con la misma frecuencia de 440 Hz.



Lo que se dice para el violín y el piano se aplica también a otros instrumentos musicales, es decir, la onda sonora resultante emitida por cada uno de los instrumentos, correspondiente a una misma nota, que tiene forma propia y es característica del instrumento, posee su propio timbre. Tal y como se representa en el siguiente dibujo.



4.1.2.1 Los sonidos que pueden constituir marcas.

En la actualidad, en el mundo no existen ordenamientos legales, ni información bibliográfica, que especifique con claridad que sonidos pueden constituir marcas sonoras, (situación distinta sucede en el caso de las marcas visibles donde sí existe información que indica que signos pueden registrarse), sin embargo, las características esenciales del concepto de marca, no deben variar entre las “marcas visuales” y las “marcas no tradicionales”, en razón de que la marca esta constituida por cualquier signo que sea apto para distinguir productos y servicios de otros de su misma especie y clase en el mercado, concepción que no varia entre una marca visible y una marca sonora para la obtención de su registro.

Por su parte, la OMPI a través de la Comisión Permanente sobre Derechos de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, en conjunto con los

países miembros, periódicamente celebra sesiones para analizar y estudiar los temas relacionados con los Derechos de Propiedad Industrial.

En el informe levantado durante la decimonovena sesión, celebrada en Ginebra del 21 al 25 de julio de 2008, el Comité Permanente resume la intervención que tuvieron los países miembros, informe del cual hacemos las siguientes citas:⁸⁰

SONIDOS MUSICALES.

137. La Delegación de Serbia declaró que el término utilizado en la legislación nacional es “marca musical”, en lugar de marca sonora. La idea es excluir de la protección sonidos que no son musicales, ya que parece imposible obtener una representación gráfica adecuada de ese tipo de signos. De acuerdo con las normas nacionales, una marca musical debe representarse mediante una notación musical. La Delegación estimó que no se puede describir la música en palabras. Finalmente, no existe limitación alguna con respecto a la duración de la marca musical.

139. El Representante de la Comunidad Europea manifestó que sólo se pueden registrar los sonidos musicales como marcas comunitarias. No se permite registrar los sonidos no musicales debido a la falta de una representación gráfica adecuada, de acuerdo con la decisión del TEJ en el caso Shield Mark. También se considera problemática la posibilidad de adjuntar la representación de la marca como un fichero de audio con la solicitud electrónica.

143. La Delegación de Suecia declaró que sus prácticas nacionales son similares a las descritas por el Representante de la Comunidad Europea. Para las marcas sonoras, el solicitante debe presentar una notación musical en un pentagrama. No se permite presentar archivos de imágenes y sonido digitales con una solicitud electrónica y tampoco se pueden registrar los sonidos no musicales.

145. La Delegación de Bulgaria dijo que la Oficina nacional sólo acepta registrar como marca los sonidos musicales. La notación musical se exige como representación gráfica de esas marcas, que consisten, principalmente, en transmisiones de radio y televisión.

⁸⁰ http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_9.pdf 12 de noviembre de 2010. 01:13 hrs.

SONIDOS MUSICALES Y NO MUSICALES.

153. La Delegación de Panamá informó que la oficina nacional ha permitido registrar un sonido animal como marca sonora. En ese caso, el solicitante presentó una grabación y una descripción.

141. La Delegación de Australia señaló que la Oficina nacional ha aceptado anteriormente solicitudes de marcas sonoras en las que sólo se describe el sonido. Para solicitudes más recientes, la Oficina ha aceptado ficheros de audio, a pesar de que no se puede acceder directamente a ese tipo de archivos, sino que se debe acceder a través de un enlace a un servidor que se pone a disposición del público si se solicita.

144. La Delegación de los Estados Unidos de América señaló que la Oficina nacional no exige la notación musical en un pentagrama u otra representación gráfica de la marca sonora. El solicitante tiene la libertad de presentar las notas musicales como parte de la descripción de la marca. En los casos en que el solicitante debe presentar una muestra del uso de la marca a nivel comercial, se debe presentar también un fichero electrónico o una grabación analógica. En otros casos, el examinador puede exigir un fichero electrónico con una grabación del sonido, que forma parte del registro público, pero que no está disponible en los motores de búsqueda de la base de datos. Se prevé facilitar su acceso en el futuro.

LA COMISION PERMANENTE AL LEVANTAR LA CONVERGENCIA SEÑALÓ.

156. El SCT convino en que en el ámbito de convergencia sobre marcas sonoras no se diferenciarían los sonidos musicales de los sonidos no musicales. Las Oficinas tendrán la facultad de exigir que la representación de las marcas sonoras consista en una notación musical en un pentagrama o en una descripción del sonido que constituya la marca o en una grabación analógica o digital de dicho sonido o en una combinación de los elementos anteriores. En la medida en que la presentación pueda realizarse por medios electrónicos, podría presentarse un archivo electrónico junto con la solicitud. Ahora bien, en determinadas jurisdicciones sólo se considera adecuada la notación musical en un pentagrama para representar la marca.

En conclusión, los países miembros describieron, quizá la primera clasificación existente de los sonidos, compuesta por los sonidos musicales y los sonidos no musicales. Los primeros se caracterizan por ser sonidos musicales preexistentes o creados especialmente para los fines del registro de marca y que pueden ser

representados gráficamente por notas musicales a través de un pentagrama. Los segundos se caracterizan por ser sonidos existentes en la naturaleza (animales, fenómenos meteorológicos o geográficos), producidos por máquinas u otros dispositivos creados por el ser humano y que ante la imposibilidad de representarlos por notas musicales, se representan a través de la descripción detallada del sonido, una onomatopeya, una grabación análoga o digital del sonido.

Finalmente, la Comisión Permanente y sus miembros optaron por no diferenciar los sonidos musicales de los no musicales, por lo que, podemos concluir que el registro de los sonidos dependerá de la normatividad vigente, experiencia y los recursos tecnológicos con que cuente cada país para almacenar, reproducir, examinar y diferenciar los sonidos que los comerciantes y prestadores de servicios soliciten para proteger sus productos y servicios.

4.1.2.2 Los sonidos que no pueden constituir marcas.

No existe una normatividad que especifique que sonidos no son registrables como marca, ante estas limitantes, debemos enfocarnos a las características esenciales de las marcas.

En este aspecto, la OMPI, representada por el Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas y los países miembros, en la vigésimo segunda sesión celebrada en Ginebra, del 23 a 26 de noviembre de 2009⁸¹, expresaron los motivos de denegación para todos los tipos de marcas.

Al respecto establecieron que los requisitos que debe reunir un signo para poder ser utilizado como marca son relativamente uniformes en todo el mundo, en general, pueden distinguirse dos clases de requisitos: El primero tiene que ver

⁸¹http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_22/sct_22_2.pdf 12 de noviembre de 2010. 01:19 hrs.

con la función básica de una marca, es decir, distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esto significa que la marca debe ser distintiva. La segunda clase de requisitos tiene que ver con los posibles efectos perjudiciales que pueda tener una marca si es engañosa o contraria a la moral o al orden público. En este orden de ideas, señala que no son registrables como marca:

- a) Los signos que no son capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas;
- b) Los signos que no tengan el carácter distintivo;
- c) Los signos que sean descriptivos del producto o servicio, es decir, que se refieran al tipo del producto, servicio, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción, etc.;
- d) Los signos que tengan un carácter genérico;
- e) Los signos que se refieran al carácter funcional del producto o servicio;
- f) Los signos que sean contrarios al orden público o a la moral;
- g) Los signos que engañen al público respecto de la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos o servicios para los que se utilizan;
- h) La utilización de escudos de armas, banderas y otros emblemas del Estado aprobados por los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. La utilización de escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones

internacionales intergubernamentales, de las que son miembros uno o más países de la Unión de París. La utilización de marcas que sean idénticas a emblemas o signos oficiales o que presenten similitudes con los mismos;

- i) Emblemas y símbolos especialmente protegidos, como por ejemplo, la protección del símbolo olímpico;
- j) Los signos que se refieran a indicaciones geográficas;
- k) Los signos que consisten exclusivamente en la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico o la forma que confiere un valor esencial al producto;
- l) La mala fe, que se puede entender como un acto deshonesto que no cumple con las normas de una conducta comercial aceptable;
- m) Derechos sobre marcas registradas, cuya solicitud de registro este en trámite y que se refiera a productos idénticos o semejantes en grado de confusión;
- n) Otros derechos anteriores de propiedad industrial, como los diseños industriales, las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas, así como los nombres e identificadores comerciales;
- o) El registro de una marca que consista en obras protegidas por el derecho de autor o que incluya esas obras, puede ser denegado cuando se solicite sin la autorización del titular del derecho de autor;

- p) Derechos de la personalidad. Referente a la solicitud de una marca que induce o se refiere al nombre de una persona, su retrato, o a una persona muerta, el registro puede concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate presta su consentimiento.

El artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial mexicana hace una clasificación semejante al criterio adoptado por la OMPI para negar el registro de marcas visuales y que resulta aplicable para todos los signos marcarios no siendo excepción las marcas sonoras.

Sin embargo, hay características específicas que deben considerarse para negar el registro marcario de un sonido y son:

- i) Que el sonido no sea audible para los seres humanos;
- ii) Que el sonido no pueda ser representado gráficamente o por alguna otra forma o medio;
- iii) Que sea un sonido de emergencia;
- iv) Que afecte derechos de autor.

Los signos por la forma de percibirse tienen características específicas que deben tomarse en consideración al momento de examinarse. En el caso de los signos sonoros su cualidad principal es que deben ser oídos por los seres humanos de lo contrario no tendrían razón de ser.

En la actualidad, únicamente identificamos sonidos de emergencia, como sirenas o alarmas de ambulancia, policía, incendios, sismos, lo que implica la necesidad

de codificar y proteger este tipo de sonidos que son de utilidad pública para que no sean registrados como marca.

En referencia a los sonidos musicales, éstos por su propia naturaleza son protegidos como obras artísticas, lo que representa una limitante cuando se carezca de la autorización de su autor.

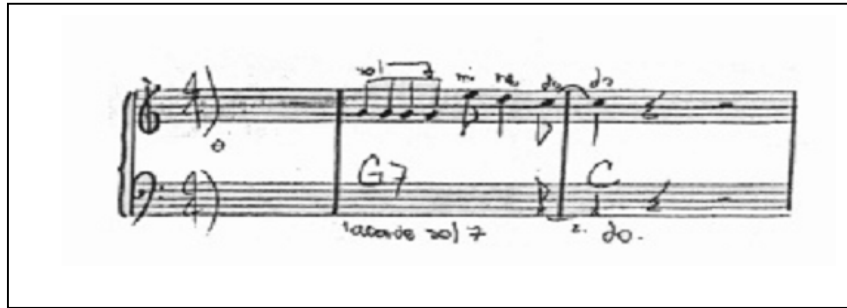
Finalmente la reproducción homogénea de un sonido posibilita su registro, razón por la cual, es necesario representar el sonido gráficamente o por cualquier otra forma o medio material o tecnológico que permita identificarlo detalladamente.

4.2 Las marcas sonoras y el derecho de autor.

Los comerciantes y prestadores de servicios para solicitar el registro de una marca sonora deben cumplir ciertos requisitos, dentro de los que se encuentran, la representación gráfica del sonidos o una muestra del sonido. En la mayoría de los casos, los solicitantes exhiben la representación gráfica del sonido en notas musicales escritas sobre un pentagrama o por medio de la gráfica de onda sonora o espectro de frecuencia, acompañados de la descripción escrita del sonido o de muestras de sonido contenidas en dispositivos electrónicos como casetes de audio y video, CD'S, formatos mp3, mp4, WAV, etc.

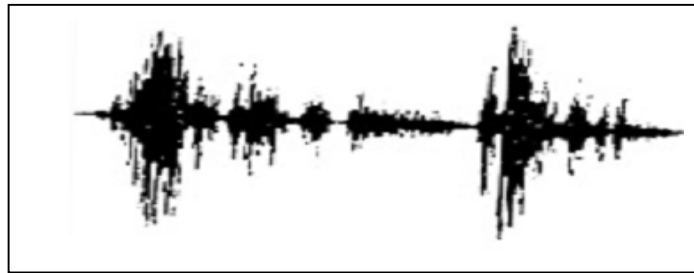
Por ejemplo, en Ecuador está registrado como marca sonora el Jingle para alimentos de MR. POLLO (Reg. No. 18113-02), de la compañía Pronaca C.A, constituida en notas musicales escritas sobre un pentagrama, descrita de la siguiente forma: Se encuentra conformado por un todo en clave de Do y está compuesto por las siguientes notas: cuatro notas negras en Sol; un nota negra en Mi; una nota negra en Re; y una nota negra en Do continuo. El acompañamiento se presenta con un acorde en Sol séptima y finaliza con la nota Do.⁸²

⁸² MANDAKOVIC FALCONI, SASHA. Artículo de internet citado. 17 de abril de 2010. 19:00 hrs.



MR. POLLO (Reg. No. 18113-02)

En el caso de onda sonora o espectro de frecuencia, en Estados Unidos, la empresa Metro Goldwyn Mayer solicitó el registro sonoro del “rugido de león” representado de la siguiente forma.⁸³



RUGIDO DE LEÓN (Reg. No. 73553567 USPTO)

Las solicitudes de marcas de sonido, como los ejemplificados, han dado pauta a que los países miembros de la OMPI, que protegen el registro de marcas sonoras, para su análisis y registro, dividan los sonidos en dos tipos:

- 1) Sonido musical.- Representado por notas musicales escritas en pentagramas;
- 2) Sonido no musical.- Caracterizado por la dificultad de representar el sonido en notas musicales (como los sonidos de animales, de la naturaleza y de máquinas creadas por el hombre).

⁸³ *Ídem.*

El informe de la decimonovena sesión adoptado por el Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, muestra que la mayoría de los países (aproximadamente un 80%) que contemplan el registro de marcas sonoras, sólo registran como marca los sonidos musicales representados mediante notas musicales escritas sobre un pentagrama.

Los sonidos musicales tienen una característica especial, los Tratados Internacionales en Materia de Derechos de Autor y la Ley Federal de Derechos de Autor mexicana, los consideran obras artísticas, lo que implica una doble protección al momento de solicitar su registro como marca.

Si bien es cierto, en México no se permite el registro de marcas sonoras, la tendencia internacional en materia de Propiedad Industrial esta encaminando a los países a regular este tipo de marcas. Por lo que es necesario estudiar la relación existente entre los derechos de autor y el sonido musical al momento de solicitar su registro como marca.

La Ley Federal de Derechos de Autor protege los derechos de autor en relación con la creación original de obras literarias o artísticas a partir de que son fijadas en un soporte material. La música con o sin letra es considerada obra artística. El reconocimiento de los derechos de autor no requiere de registro, ni documento de ninguna especie, ni quedar subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.

Los derechos de autor son clasificados en:

Derechos Morales.- Corresponden únicamente al autor y a sus herederos, son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, inembargables, perpetuos y consisten en:

1. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerse inédita;

2. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima;
3. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor;
4. Modificar su obra;
5. Retirar su obra del comercio; y
6. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación.

Derechos Patrimoniales.- El autor es el titular originario y le corresponde el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación. Tiene el derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. Son vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte cien años más. Y consisten en autorizar o prohibir:

1. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar;
2. La comunicación pública de su obra;
3. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por cable, fibra óptica, microondas, vía satélite, o cualquier otro medio conocido o por conocerse;

4. La distribución de la obra;
5. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización;
6. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones; y
7. Cualquier utilización pública de la obra.

En conclusión, las marcas sonoras que consistan en sonidos musicales o cualquier sonido considerado obra artística, está protegido por los derechos de autor y obliga a quien los utiliza a reconocer la autoría de la obra, el pago de regalías y demás autorizaciones o limitantes para su reproducción, comunicación, transmisión, distribución, divulgación.

4.2.1 Los derechos morales de las marcas sonoras.

Desde nuestro punto de vista, el sonido puede ser emitido por tres tipos de fuentes:

1. Los sonidos de la naturaleza, como el viento, lluvia, olas del mar, etc.;
2. Los sonidos producidos por los seres humanos al estar en contacto con la naturaleza, como el sonido que se produce al nadar, al aventar una piedra, cortar una hoja de un árbol, al hablar con otra persona, etc.;
3. Los sonidos producidos por el ser humano de forma indirecta, al inventar objetos para cubrir sus necesidades, como el sonido producido por un vehículo, el sonido del piano, el sonido producido por un recipiente de cristal con agua al ser golpeado, etc.

Cuando el ser humano organiza sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía (sucesión de sonidos y silencios que se desenvuelve en una secuencia lineal y que tiene una identidad y significado propio dentro de un entorno sonoro particular), armonía (equilibrio en las proporciones entre las distintas partes de un todo, y en general, connota belleza) y ritmo (flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual, generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión), mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos se dice que crea música⁸⁴.

Empero, aunque no somos peritos en la materia musical, podemos deducir que la combinación de sonidos y silencios (melódicos, armónicos y rítmicos) realizada por el ser humano, con la intención de generar estímulos en las personas, es considerado música, cuando puede ser fijado en un soporte material y reproducido.

Esto implica que el ser humano que crea mediante una combinación de sonidos y silencios, un sonido con identidad propia, que es utilizado con el objeto de identificar un producto o servicio en el mercado, crea música (arte), por lo tanto, está protegido por las disposiciones relativas a los Derechos de Autor.

Actualmente, no encontramos antecedentes que permitan saber si existe alguna marca sonora, representada gráficamente mediante notas musicales, que reconozca los derechos del autor, sin embargo, en éste tipo de marcas, la doctrina va encaminada a relacionar los derechos marcarios con el derecho de autor.

Consecuentemente, los solicitantes y titulares de las marcas sonoras tendrán que considerar, que el autor de la obra musical, dentro de sus derechos morales podrá:

⁸⁴ WIKIPEDIA. "La enciclopedia libre" definición música. <http://es.wikipedia.org/wiki/Musica>. 17 de abril de 2010. 19:20 hrs.

- 1) Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma;
- 2) Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima;
- 3) Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor;
- 4) Modificar su obra;
- 5) Retirar su obra del comercio;
- 6) Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación.

La relación entre el derechos de autor y la marca sonora, contiene dos momentos, que permiten distinguir uno del otro, el primero momento se da cuando el autor crea la obra musical y la fija en un soporte material; el segundo se da cuando la obra musical se adapta al producto o servicio para diferenciarlo de otros de su misma especie y clase en el mercado, con la finalidad de dar a conocer la marca sonora al público consumidor.

Como lo hemos venido comentado, en México no se permite el registro de marcas sonoras, sin embargo, la Ley Federal de Derechos de Autor, establece que los autores que aporten obras para su utilización en anuncios publicitarios o de propaganda, autorizan la omisión de su crédito autoral durante la utilización o explotación de las mismas, sin que implique renuncia a los derechos morales, salvo pacto en contrario. Disposición que podría aplicar a las marcas sonoras al momento de publicitarse. (No debemos descartar su reforma para que textualmente haga referencia a las marcas sonoras).

4.2.2 Los derechos patrimoniales de las marcas sonoras.

Los sonidos compuestos por notas musicales son considerados como obras artísticas pertenecientes a la rama de la música, por lo tanto, la persona que crea un sonido musical es autor de la obra.

El autor es titular originario de las obras artísticas de su creación y ejerce el derecho patrimonial sobre éstas. Consiste en el derecho exclusivo de explotación (uso, comercialización, enajenación, etc.) de las obras por sí mismo, o a través de un tercero. Este derecho patrimonial del autor es independiente y no afecta los derechos morales que ejerce sobre la obra.

La Ley Federal de Derechos de Autor dispone que los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir:

- I. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar.

- II. La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras:
 - a) La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas;

 - b) La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de obras literarias y artísticas; y

 - c) El acceso público por medio de la telecomunicación.

III. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por:

a) Cable;

b) Fibra óptica;

c) Microondas;

d) Vía satélite; o

e) Cualquier otro medio conocido o por conocerse.

IV. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación.

V. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización.

VI. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones.

VII. Cualquier utilización pública de la obra.

Por lo tanto, el autor de una obra artística - como puede ser una obra musical- a cambio de una contraprestación, puede enajenar su obra o parte de ella con un tercero, con la finalidad de que éste último, la utilice como marca sonora para diferenciar productos y servicios de otros de su misma especie y clase en el mercado.

Nuestra legislación autoral dispone que un tercero puede contratar a uno o varios artistas para que realicen una obra a cambio de una remuneración, lo que se denomina legalmente obra por encargo. En este supuesto el tercero ejerce los derechos patrimoniales sobre la obra y los artistas tienen derecho a que se reconozca su calidad de autor respecto de la obra o respecto de la parte de la obra que sea de su creación.

En el supuesto de las obras musicales, la ley señala que cuando las obras sean por encargo, el autor, artista, interprete o ejecutante tienen derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de la obra.

En conclusión, podemos señalar que en México, cuando se regule el registro de marcas sonoras, los solicitantes o titulares de las marcas sonoras podrán contratar con los autores de obras existentes o sus representantes, el uso y explotación de su obras, o parte de ellas, con el objeto de utilizar el sonido de las obras como marca sonora y dar identidad propia a los productos y servicios de los solicitantes o titulares de las marcas; o bien, por medio de un contrato de obra por encargo, un tercero pague a uno o varios artistas la creación de una obra que tenga por objeto crear un sonido que de identidad propia a los productos y servicios del tercero para diferenciarlos de otros idénticos o semejantes que se encuentren en el mercado, con la finalidad de ser registrado como marca sonora.

4.2.3 Efectos de los derechos de autor y de las marcas sonoras

Podemos clasificar 4 tipos de efectos comunes entre los derechos marcarios y los derechos de autor, que son:

- 1) **Efecto legal.-** Consiste en el uso y explotación de los derechos protegidos; que son oponibles contra terceros, es decir, los titulares de los derechos registrados pueden ejercer acción legal en contra de quien utilice el signo o la obra o parte de ella, sin su consentimiento o en menoscabo de éstos.

También pueden ejercer acción legal cuando un signo u obra idénticos o semejantes a los registrados, afecten la reputación, la buena imagen que hayan adquirido o induzcan al público en error;

- 2) **Efecto económico.-** Consiste en incrementar las ventas induciendo al público consumidor para que adquiriera la obra, o en su caso, el producto o servicio relacionado con el signo marcario;
- 3) **Efecto comercial.-** Consiste en diferenciar los productos y servicios entre los industriales, comerciantes y prestadores de servicios; o la obra del autor respecto de las obras de otros autores;
- 4) **Efecto de identidad.-** Consiste en que el consumidor pueda conocer e identificar el producto o servicio; o al autor de la obra.

Estos efectos se derivan de las coincidencias existentes entre los derechos de autor y el derecho marcario, como son:

- 1) **El ingenio.-** Para crear una obra artística o literaria; o para crear un signo que de identidad propia a un producto o servicio que lo distinga de otros de su misma clase o especie;
- 2) **La originalidad.-** Que consiste en crear algo nuevo, distinto a lo existente y por consiguiente único, que incluso puede representar características propias de su autor;
- 3) **El reconocimiento para su protección.-** Solo a través del registro ante la autoridad competente es posible hacer valer los derechos de autor y los derechos marcarios contra un tercero.

Pero también existen diferencias muy importantes, como son:

1. **La temporalidad.-** En México, los derechos de autor son vigentes durante la vida del autor y 100 años más después de su muerte; las marcas tienen una vigencia de 10 años, pero pueden ser renovadas indefinidamente por periodos iguales;
2. **El derecho exclusivo de uso.-** El autor puede disponer libremente de su obra sin ninguna limitación; el titular de una marca registrada solo podrá usar el signo en la clase o clases que haya registrado los productos y servicios, por lo que pueden existir signos idénticos o semejantes que amparen productos y servicios registrados en otras clases.

Asimismo, los derechos de autor pueden tener efectos en las solicitudes de marcas, al respecto De León Barrientos señala que existen “Zonas Fronterizas” entre el derecho de autor y el derecho marcario, que pueden impedir su registro como son:⁸⁵

- 1) El signo y la obra constituyen manifestaciones artísticas, por lo que puede coexistir la doble protección, como marca y como obra estética, aunque si la legislación marcaria aplicable exige el requisito de la novedad se le podría negar la tutela por ésta última, aunque no por la autoral, si la obra fue divulgada con anterioridad;
- 2) Cuando se pretenda registrar como marca una obra artística que pertenece a otro (plagio), el titular del derecho de autor puede oponerse a la inscripción de la marca;
- 3) Cuando se presente una solicitud de marca constituida por un vocablo o combinación de palabras, en forma idéntica o similar al título de la obra

⁸⁵ La Marca Sonora y El Derecho de Autor en Guatemala. Artículo escrito por María Alejandra de León Barrientos. Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial. Número 5, 2º Semestre 2009. www.ceddnet.org ww.oepm.es 17 de abril de 2010. 20:43 hrs.

protegida, con la finalidad de aprovechar el prestigio de la obra preexistente o crear confusión en el público consumidor entre la obra y los productos o servicios, deberá negarse el registro.

Finalmente, comenta que en Guatemala se creó un sistema de doble protección o régimen de superposición o acumulación, por lo que coexisten el Derecho Marcario y el Derecho de Autor, sin embargo, no se puede registrar un signo marcario que infrinja un derecho de autor. De esta manera se protege al autor del sonido musical, al intérprete y al signo.

4.3. Propuesta de reforma a los artículos 88 y 89 de la Ley de Propiedad Industrial.

La propuesta de reforma a los artículos 88 y 89 de la Ley de Propiedad Industrial tiene sustento en las prácticas comerciales nacionales e internacionales, en los Tratados Internacionales en Materia de Propiedad Industrial y Comercial como el ADPIC, DR-CAFTA y en la legislación de diversos países miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial y de la Organización Mundial del Comercio como Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Chile, Argentina, España y demás miembros de la Comunidad Europea, etc.

Actualmente los artículos 88 y 89 de la Ley de Propiedad Industrial disponen:

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 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

- I. 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;
- II. Las formas tridimensionales;
- III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente; y
- IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

El texto que proponemos es el siguiente:

Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, que sea susceptible de representación gráfica o por cualquier otra forma o medio material o tecnológico conocido o por conocerse.

Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

- IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado;
- V. Sonidos;
- VI. Cualquier combinación de signos, que de forma enunciativa y no limitativa se enuncian en las fracciones anteriores.

Esta propuesta de reforma tiene como objeto ampliar los signos que pueden constituir marca, eliminado el candado de visibilidad que tiene actualmente la Ley de Propiedad Industrial, para poder registrar cualquier signo que diferencie productos y servicios de otros de su misma clase o especie en el mercado.

Insertar como requisito la obligación de representar el signo gráficamente o por cualquier forma o medio material o tecnológico conocido o por conocerse, permitirá identificar y diferenciar los elementos constitutivos de las marcas y facilitará a las autoridades realizar los exámenes de forma y de fondo para poder determinar si la solicitud de marca cumple con la función de distintividad o es idéntica o semejante a otra solicitud de marca presentada con anterioridad o a una marca registrada.

Con esta propuesta se permitirá que las personas físicas y morales residentes en México tengan el derecho de solicitar el registro de cualquier signo perceptible por cualquiera de los cinco sentidos del ser humano que cumpla con la función principal de las marcas que es la distintividad.

Esta reforma fomentará la creatividad, generando nuevos signos visuales, sonoros, olfativos, gustativos, táctiles; impulsará la creación de nuevas tecnologías para su representación, reproducción, comercialización, transmisión, comunicación y distribución.

En el ámbito internacional, facilitará que los residentes en México que soliciten el registro de signos marcarios no tradicionales puedan hacer valer el principio de prioridad a que hacen referencia los Tratados de Propiedad Industrial (Convenio de Paris, ADPIC) y protejan sus derechos industriales en diversos países del mundo, fomentando la competitividad y la exportación de nuevos productos, servicios y tecnología.

4.3.1 Análisis de los artículos 88 y 89 de la Ley de Propiedad Industrial.

El artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial aporta una definición de marca de corte muy general, que únicamente resalta la función básica y cualidad esencial de las marcas, que es la distintividad y la individualización de un producto o servicio.

Además, al definir como marca todo signo visible, elimina la posibilidad de conceptualizar como marca cualquier otro signo que sea percibido por el oído, olfato, gusto o tacto; imposibilitando el registro de marcas sonoras, olfativas, gustativas y táctiles, que ya son reguladas y registradas en varios países del mundo.

Este artículo es limitado y no es acorde con la realidad mundial en materia de propiedad industrial, privilegia el atraso y limita la competitividad, por lo que es necesaria su reforma, para que el Estado, los industriales, comerciantes, prestadores de servicios y los consumidores asuman la responsabilidad que les corresponde e impulsen el desarrollo económico y tecnológico del país.

Por su parte el artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial enuncia los signos visibles que son registrables como marca (denominaciones, figuras visibles, formas tridimensionales, los nombres comerciales, denominaciones y razones sociales, el nombre propio de una persona); listado que resulta un tanto irrelevante, ya que el derecho de usar marcas y la posibilidad de protegerlas por la

vía del registro debe entenderse como absoluta, sujeta únicamente a las limitaciones establecidas por la Ley (limitaciones a las que hicimos referencia en el apartado 4.1.2.2).

Jalife Daher señala que el precepto puede constituirse como uno de gran utilidad para la autoridad en el análisis de una solicitud de marca, cuando le es presentada alguna que, sin incurrir expresamente en una de las restricciones a que se refiere el artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, la misma no reúna condiciones suficientes de distintividad.⁸⁶

En la mayoría de las legislaciones extranjeras aparece un listado enunciativo y no limitativo de los signos que pueden ser registrados como marca, lo que permite a las autoridades y a los particulares tener una certeza de que el signo que solicitan es registrable como marca.

En conclusión, este artículo facilita a las autoridades y a los solicitantes de marcas comprender de forma enunciativa y no limitativa aquellos signos que pueden ser registrados como marca.

4.3.2 Adición del sonido como marca en la Ley de Propiedad Industrial.

La Ley de Propiedad Industrial únicamente reconoce como signos aptos para el registro de marcas aquellos que son percibidos por el sentido de la vista. Esto implica que los comerciantes y prestadores de servicios solo pueden explotar el 20% de las capacidades del ser humano, desaprovechando el 80% restante conformado por los sentidos del oído, olfato, gusto y tacto.

El sonido -al igual que los signos visibles- es un signo que es perceptible por los seres humanos, la combinación creativa de distintos sonidos puede ser empleada

⁸⁶ JALIFE DAHER, Mauricio. "Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial" Editorial Porrúa. México, 2002. Página 112.

por los comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar productos y servicios de otros idénticos o semejantes que se encuentren en el mercado.

Incluir el sonido como signo susceptible de registro en la Ley de Propiedad Industrial, ampliará la gama de marcas en el mercado, consecuentemente se fomentará la competitividad, el desarrollo tecnológico y económico del Estado y su población.

La propuesta de reforma es motivada por la necesidad de fomentar y proteger los derechos intelectuales en México y salir del rezago intelectual, económico y legal en que nos encontramos. Y estar en posibilidad de competir con los países industrializados exportando nuevas tecnologías, procesos, productos y servicios.

4.3.3 Elementos que deben considerarse para autorizar una marca sonora.

Cualquier signo que se solicite como marca para su registro debe cumplir con la función principal de la distintividad y la característica principal de individualizar el producto o servicio. También se deben considerar los posibles efectos perjudiciales que pueda tener una marca si es engañosa, contraria a la moral o al orden público, como lo detallamos en el apartado 4.1.2.2

Sin embargo, no podemos ignorar elementos característicos del sonido para que sean registrados como marca, como son:

- 1) Que el sonido se encuentre en una frecuencia audible para los seres humanos, comprendida entre los 20 Hertz y lo 20 000 Hertz.
- 2) Que el sonido sea representado gráficamente o por cualquier otra forma o medio material o tecnológico conocido o por conocerse, para conocer su composición y poder diferenciarlo de otros idénticos o semejantes en grado de confusión.

- 3) Que no sea un sonido de emergencia. Actualmente no existe una clasificación que permita identificar los sonidos de emergencia. Sin embargo, muchos de estos sonidos son notoriamente conocidos, como es el caso de las sirenas de policía, ambulancia, bomberos, incluso la alarma contra sismos o incendios. Este tipo de sonidos de alerta tendrán que ser considerados por las autoridades al momento de realizar los exámenes de fondo de las solicitudes de marcas sonoras, para negar el registro cuando los signos sonoros solicitados estén constituidas por sonidos notoriamente conocidos.

- 4) Que no afecte derechos de autor. La solicitud de registro de sonidos musicales que estén protegidos por derechos de autor y que no tengan la autorización de éste o de persona legalmente autorizada deberán negarse. Con excepción de las solicitudes de registro de sonidos musicales que sean derivados de un contrato de obra por encargo, en razón de que el contratante de la obra por encargo ejerce los derechos patrimoniales del signo sonoro.

Finalmente podemos concluir que todo signo sonoro, al igual que los signos visuales regulados por nuestra Ley de Propiedad Industrial, cumplen con la función básica y característica principal de las marcas que son la distintividad e individualización, por lo que es necesario que nuestros legisladores reformen la Ley de la materia, para estar en posibilidad de registrar signos sonoros que distingan productos o servicios de otros de su misma especie y clase, con los cuales se fomentará la competitividad y el desarrollo intelectual, tecnológico y económico del país.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES.

1. Ante el fenómeno de la globalización, caracterizado por el intercambio comercial internacional, estamos obligados a competir e invertir en propiedad intelectual, enseñando y fomentando la creatividad e innovación en los mexicanos, con la finalidad de producir nuevas tecnologías que generen crecimiento intelectual, estabilidad social y económica.
2. Disposiciones legales claras y acordes a los fenómenos sociales de la actualidad, fomentará que los mexicanos inviertan en crear marcas que no sólo sean percibidas por la vista, sino también por el oído, circunstancia que impulsará el desarrollo tecnológico.
3. La definición de marca contenida en el artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial es limitativa, al no permitir el registro de cualquier signo como marca, lo que representa un atraso en materia de Propiedad Industrial a nivel nacional e internacional.
4. Ante las tendencias Internacionales en materia de Propiedad Industrial el Estado está obligado a reformar la Ley y permitir el registro de cualquier signo como marca, creando los procedimientos adecuados para su reproducción, análisis, registro y almacenamiento.
5. Los sonidos son signos que cumplen con la característica y función principal de las marcas consistentes en dar identidad a un producto o servicio y diferenciarlo de otros de su misma clase o especie en el mercado.

6. Los sonidos son vibraciones perceptibles por los seres humanos que pueden clasificarse en sonidos musicales y no musicales, los cuales pueden ser considerados obras de arte.
7. Los sonidos musicales, por el solo hecho de su creación, son protegidos por la Ley Federal de Derechos de Autor.
8. Los sonidos para su registro deberán ser susceptibles de representación gráfica o por cualquier otra forma o medio material o tecnológico conocido o por conocerse, que permita saber su composición y diferenciarlo de otros idénticos o semejantes.
9. El Estado deberá analizar que sonidos son de orden público e interés general, representarlos gráficamente o por cualquier otra forma o medio material o tecnológico conocido o por conocerse para protegerlos y darlos a conocer a la población, para que éstos tengan conocimiento de los signos sonoros que no son registrables como marca.
10. El titular de una marca sonora puede explotar de forma indefinida los derechos marcarios a través de la renovación, situación que no es posible con los derechos de autor que tienen un plazo fijo.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA.

1. ALONSO, Fernando. Marcas y Designaciones. Editorial La Rocca. Buenos Aires, 2004.
2. ALVARENGA ÁLVAREZ, Beatriz, et. al. Física General. Tercera Edición. México, 1992.
3. ARACAMA ZORRAGUIN, Ernesto, et. al. Derecho de Marcas. Fundación Centro de Estudios Políticos y Administrativos. Buenos Aires, 1999.
4. BACA MARTÍN, Jesús Ángel. La Comunicación Sonora. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid, 2005.
5. CARRILLO, Pedro. Derecho Intelectual en México. Universidad Autónoma de Baja California Plaza y Valdés. Mexicali, B.C.N., 2003.
6. CASCAJARES P, Juan Luis, et al. Compendio de Anatomía, Fisiología e Higiene. Editorial Eclalsa. México, 1974.
7. CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. Derecho de Marcas. Editorial Reus. Argentina, 2007.
8. COSTA, Joan. La Imagen de Marca. Editorial Paidós. Barcelona, 2004.
9. DE PINA VARA, Rafael. Diccionario de Derecho. Vigésimoquinta Edición. Editorial Porrúa. México, 1998.
10. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmen. Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo. Editorial Dykinson. Madrid, 1999.

11. FUENTE GARCÍA, Elena de la. El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos. Editorial M. Pons. Madrid, 1999.
12. GOLDSTEIN, Mabel. Derecho de Autor. Editorial La Rocca. Buenos Aires, 1995.
13. HIGASHIDA HIROSE, Bertha Yoshiko. Ciencias de la Salud. Segunda Edición. Editorial McGraw-Hill. México, 1991.
14. JALIFE DAHER, Mauricio. Uso y Valor de la Propiedad Intelectual. Editorial Gasca sicco. México, 2004.
15. _____ . Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. Editorial Porrúa. México, 2002.
16. _____ . Marcas. “Aspectos Legales de las Marcas en México”. Sexta Edición. Editorial Sista. México, 2003.
17. LARREA, Quim. Marcas & Trademarks. Editorial G. Gili. Barcelona, 2003.
18. LOZANO FUENTES, José Manuel. Historia de la Cultura. Editorial Continental. México, 1979.
19. MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel. Derecho de Marcas. Editorial La Rocca. Buenos Aires, 2000.
20. NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa. México, 1985.
21. PÉREZ MIRANDA, Rafael. Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia. Tercera Edición. Editorial Porrúa. México, 2002.

22. RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual. Editorial McGraw-Hill. México, 1998.
23. RENGIFO GARCÍA, Ernesto. Propiedad Intelectual: El Moderno Derecho de Autor. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 1997.
24. REYES LOMELIN, Arturo David. La Protección de la Marca Registrada Mediante Acciones Civiles. Editorial Porrúa. México, 2003.
25. RODRÍGUEZ BRAVO, Ángel. La Dimensión Sonora del Lenguaje Audiovisual. Editorial Paidós. Barcelona, 1998.
26. SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Segunda Edición. Editorial Porrúa. México, 1995.
27. SONI CASSANI, Mariano. Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial. Segunda Edición. Editorial Porrúa. México, 2001.
28. SPINELLO, Richard, et. al. Intellectual Property Rights in a Networked World. Hershey, Pennsylvania, 2005.
29. TALEVA SALVAT, Orlando. Manual de Derechos de Autor. Valletta. Buenos Aires, 2005.
30. VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. La Propiedad Intelectual. Editorial Trillas. México, 2007.

LEGISLACIÓN NACIONAL

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley de Propiedad Industrial.
- Ley Federal de Derechos de Autor.
- Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.
- Reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor.
- Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993.
- Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1999, reformas y adiciones publicadas en el DOF el 10 de octubre de 2002, 29 de julio de 2004, 4 de agosto de 2004 y 13 de septiembre de 2007.
- Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1999, reformas y adiciones publicadas en el DOF el 1° de julio de 2002, 15 de julio de 2004, 28 julio de 2004 y 7 de septiembre de 2007.

TRATADOS INTERNACIONALES

- Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883.

- Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).
- Convenio que Establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.
- Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1981.
- Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989.
- Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas, establecido en Viena el 12 de Junio de 1973 y enmendado el 1° de octubre de 1985.
- Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979.
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) celebrado entre México, Canadá y Estados Unidos (Sexta Parte, Capítulo XVII Propiedad Intelectual) vigente en México a partir del 1° de enero de 1994.
- Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G3) integrado por México, Colombia y Venezuela (Capítulo XVIII, Propiedad Intelectual) vigente en México desde el 1° de enero de 1995.

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile (Capítulo XV, Propiedad Intelectual), vigente en México desde el 1° de agosto de 1999.
- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea (Título V, Propiedad Intelectual), vigente en México desde el 1° de octubre del 2000.
- Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador. (DR-CAFTA).

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

- Ley de Marcas de España 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, publicada en el Boletín Oficial Español de 8 de diciembre de 2001, número 294.
- Decreto 687/2002 de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 17/2001.
- Ley de Marcas de Argentina No. 22.362, publicada en el Boletín Oficial 2/1/81.
- Código de los EE.UU., Título 15, Capítulo 22, referente a las Marcas, de 5 de julio de 1946, conocido como Ley Lanham.
- Código de Regulaciones Federales de los EE. UU., Capítulo 37, Parte 2.
- Decimonovena sesión del Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas y los países miembros de la OMPI celebrada en Ginebra del 21 al 25 de julio de 2008.

- Vigésimo segunda sesión del Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas y los países miembros de la OMPI celebrada en Ginebra del 23 al 26 de noviembre de 2009.
- Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de la República de Costa Rica (Ley 7978), reformada y publicada en la gaceta 80, el 25 de abril de 2008.
- Ley de Propiedad Industrial de Chile (Ley 19.996).

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS

www.impi.gob.mx

www.wipo.int/portal/ondex.html.en

www.wto.org/indexsp.htm

www.inpi.gov.ar

www.oepm.es

www.bitlaw.com

www.wikipedia.org