



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGÓN

ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE LA PROTECCIÓN,
ADECUACIÓN Y REGULACIÓN DE LAS MARCAS
OLFATIVAS EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

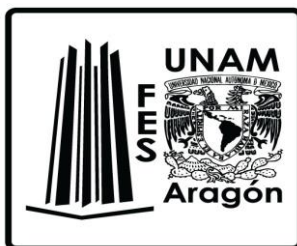
L I C E N C I A D A E N D E R E C H O

P R E S E N T A:

ADRIANA VELÁZQUEZ BARAJAS

ASESORA:

LICENCIADA IRENE VÁZQUEZ VÉLEZ



Nezahualcóyotl, Estado de México, 26 DE NOVIEMBRE DE 2014



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.

AGRADECIMIENTOS

A *mis padres* que sin ellos no hubiera llegado hasta donde me encuentro en estos momentos.

A *mi mamá* que nunca me dejó sola, que siempre creyó en mí y me dio las palabras exactas para no darme por vencida; al fin puedes gritar "lo logré".

¡Te amo mamá!

A *mi papá* por su apoyo incondicional, por esas muestras de cariño y por siempre estar ahí al pie del cañón, gracias por creer en mí, no te defraudé.

¡Te amo papá!

A los dos les doy las gracias y jamás me cansaré de decirlo, éste logro es de ustedes y para ustedes. Los amo

A mis hermanos *Roberto y Ricardo*, que supieron poner ese ejemplo para no quedarme atrás, por su apoyo y comprensión gracias. Los amo hermanos

A *César*, hermano de corazón, te amo. A *Miguel* por apoyarme siempre y por estar ahí siempre que se necesita. A *Michel*, un niño maravilloso y al cual adoro con toda mi alma.

A las personas que estuvieron conmigo en este largo camino, por haber tomado clase juntos, haber sentido frustración y alegría, por compartir vivencias, por apoyarme.

A las personas que en este largo camino perdí, pero que sé que si estuvieran aquí me estarían apoyando en este momento, pero estoy segura que lo hacen desde allá arriba. Los extraño, y a ti *Abuelo*, te amo.

A la maestra que hizo que esta idea surgiera; aún recuerdo sus palabras: "lo único que falta es que te la creas". *Lic. Ariadne A. Morán Rosales*. Q.E.P.D.

A mi asesora, *Lic. Irene Vázquez Vélez* que aceptó tomar este reto y tenerme tanta paciencia, gracias por ser: Una persona maravillosa, inteligente, comprensiva y amable. Gracias

Al Despacho especializado en Propiedad Intelectual Tapia Rosales Castillo, en especial a la Licenciada Cinthia Dinorah Castillo Loredó, por abrirme las puertas y por apoyarme en este proyecto.

A la *UNAM* que desde hace años me dejó formar parte de ella y en especial a la *FES ARAGON* que gracias a ella obtuve todo esto. Orgullosa de mi Universidad.

Simplemente... **¡GRACIAS!**

“Un producto es algo que se produce en una fábrica; una marca es algo que compra un cliente. Un producto puede ser copiado por un competidor, la marca es única. Un producto puede quedar rápidamente obsoleto; la marca de éxito pervive en el tiempo.”

Stephen King

INDICE

| | |
|--|----------|
| INTRODUCCIÓN | I |
| CAPITULO I DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO | I |
| 1.1 Derechos de Autor | 2 |
| 1.1.1 Derechos Morales | 4 |
| 1.1.2 Derechos Patrimoniales | 5 |
| 1.2 Derecho de la Propiedad Industrial | 6 |
| 1.2.1 Invenciones | 7 |
| 1.2.1.1 Patente | 7 |
| 1.2.1.2 Modelo de Utilidad..... | 8 |
| 1.2.1.3 Diseños Industriales | 9 |
| 1.2.2 Trazado de Circuitos Integrados | 10 |
| 1.2.3 Secreto Industrial | 11 |
| 1.2.4 Signos distintivos..... | 13 |
| 1.2.4.1 Marcas | 13 |
| 1.2.4.1.1 Nominativas..... | 26 |
| 1.2.4.1.2 Figurativas | 26 |
| 1.2.4.1.3 Tridimensionales | 27 |
| 1.2.4.1.4 Mixtas | 27 |
| 1.2.4.1.5 No tradicionales / Atípicas | 27 |
| 1.2.4.1.5.1 Fonéticas..... | 27 |
| 1.2.4.1.5.2 Olfativas..... | 28 |
| 1.2.4.1.5.3 Táctiles..... | 28 |
| 1.2.4.1.5.4 Colores aislados | 29 |
| 1.2.4.2 Marcas Colectivas..... | 29 |
| 1.2.4.3 Nombres comerciales..... | 30 |
| 1.2.4.4 Avisos comerciales | 30 |
| 1.2.5 Denominación de origen | 31 |
| 1.3 Variedades Vegetales..... | 32 |
| 1.4 El papel de la marca olfativa en el Derecho Intelectual Mexicano | 33 |

| | |
|--|------------|
| CAPITULO 2 ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL DE LA MARCA..... | 344 |
| 2.1 La marca | 34 |
| 2.1.1 Orígenes del vocablo..... | 35 |
| 2.1.2 Historia de la marca | 35 |
| 2.1.2.1 Antecedentes en México..... | 37 |
| 2.2 Antecedentes Constitucionales | 37 |
| 2.2.1 Constitución de Cádiz..... | 37 |
| 2.2.2 Sentimientos de la Nación | 37 |
| 2.2.3 Constitución de Apatzingán de 1814 | 38 |
| 2.2.4 Constitución Federal de 1824 | 38 |
| 2.2.5 Constitución Mexicana de 1857 | 39 |
| 2.2.6 Constitución de 1917 | 39 |
| 2.3 Fundamento constitucional vigente | 39 |
| 2.4 Tratados Internacionales en materia de marcas | 40 |
| 2.4.1 Tratados sobre normas generales de protección aplicables a los Estados..... | 40 |
| 2.4.1.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)..... | 40 |
| 2.4.1.2 Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994)..... | 41 |
| 2.4.1.3 Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006) | 42 |
| 2.4.2 Tratados sobre sistemas de registro para la obtención de protección..... | 42 |
| 2.4.2.1 Arreglo de Madrid relativo al registro Internacional de marcas (1891) y del Protocolo Concerniente a ese Arreglo (1989) | 42 |
| 2.4.3 Tratados sobre sistemas internacionales de clasificación | 43 |
| 2.4.3.1 Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957) | 43 |
| 2.4.3.2 Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas (1973) | 44 |
| 2.5 Régimen legal aplicable a las marcas en México | 44 |
| 2.5.1 Ley de la Propiedad Industrial..... | 44 |
| 2.5.2 Legislación Supletoria..... | 48 |
| 2.6 Autoridad administrativa competente | 49 |
| 2.6.1 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial..... | 49 |
| 2.7 Organismos Internacionales | 51 |

| | |
|---|-----------|
| 2.7.1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual..... | 51 |
| 2.8 Las marcas evolucionan | 52 |
| 2.8.1 El olor como signo distintivo | 53 |
| 2.8.2 Marcas olfativas registradas | 54 |
| 2.8.3 Registro de marcas olfativas en México..... | 55 |
| CAPITULO 3 REGISTRO DE LAS MARCAS EN MÉXICO..... | 55 |
| 3.1 Solicitud de registro de una marca en la legislación mexicana | 55 |
| 3.1.1 Presentación de solicitud | 55 |
| 3.1.1.1 Presentación Física | 56 |
| 3.1.1.2 Presentación en línea | 61 |
| 3.1.2 Exámen Formal..... | 62 |
| 3.1.3 Exámen de Fondo..... | 62 |
| 3.1.4 Expedición del título y vigencia del registro de marca | 63 |
| 3.1.5 Renovación del registro de marca | 64 |
| 3.2 Acciones Administrativas | 64 |
| 3.2.1 Nulidad de registro de la marca | 64 |
| 3.2.2 Caducidad del Registro de la marca | 67 |
| 3.2.3 Infracción..... | 68 |
| 3.3 Registro de la marca olfativa en México..... | 70 |
| 3.3.1 Causas de improcedencia del registro | 70 |
| 3.4 Derecho Comparado: Aceptación del Registro de Marcas Olfativas en el ámbito Internacional..... | 70 |
| 3.4.1 Estados Unidos de América..... | 71 |
| 3.4.2 Argentina..... | 74 |
| 3.4.3 Comunidad Europea..... | 76 |
| CAPITULO 4 PROPUESTA PARA LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS OLFATIVAS EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA | 76 |
| 4.1 Ventajas que produciría una regulación jurídica de las marcas olfativas en nuestro país..... | 82 |
| CONCLUSIONES | 84 |
| FUENTES CONSULTADAS..... | 88 |
| ANEXO A. CLASIFICACIÓN DE NIZA | |

INTRODUCCION

Las creaciones son tan antiguas como el hombre, nacen con él, de su pensamiento, de su inteligencia creadora. Toda creación es producto del intelecto humano; por tanto, son susceptibles de protección jurídica, surgiendo como un Derecho natural. Una muestra de ello son aquellos dibujos y pinturas rupestres, así como los bajo relieves tallados en tierra caliza, que representan creación y modos de expresión, mejor llamados arte primitivo, concediendo calidad autoral, distintividad y creación. Con estos antecedentes y los que fueron manifestándose junto con la evolución, hacen que nazca una protección a todo este talento y originalidad, esta protección se encuentra establecida en el Derecho de la Propiedad Intelectual; pero al referirnos a esta materia, es necesario mencionar las ramas en las que se divide la materia.

Cuando el hombre crea algo con fines estéticos o culturales, estamos hablando de que esta creación es una obra y entraría en la rama de Derechos de Autor, en cambio, si su creación tiene carácter industrial entonces estaremos dentro de la rama del Derecho de la Propiedad Industrial.

Considerando lo antes mencionado, tanto los Derechos de Autor como los Derecho de la Propiedad Industrial regulan el intelecto humano, es por esto que la materia de la cual deriva el tema de estudio recibe el nombre de “Derecho de la Propiedad Intelectual” o comúnmente llamada “Propiedad Intelectual”.

La notable evolución que ha tenido la materia en cuanto a la protección de los inventos y creaciones artísticas, así como nuevas formas de innovar han hecho que las legislaciones de diversos países, precisen las facultades que han de concederse a los creadores, así como lo que ha de protegerse, adoptando y reformando su sistema normativo que tienda a salvaguardar el intelecto humano, buscando con esto la adaptación de nuevas creaciones que nacen debido a la globalización y la tecnología.

Lo que me inspira a escribir y estudiar esto es que en la actualidad las creaciones intelectuales se han convertido en elementos importantes que posee

y desarrolla el hombre. La creciente expansión en los últimos años con respecto a nuevas formas de expresar el intelecto humano va de la mano con estrategias comerciales implementadas hoy en día, influenciando la aparición de marcas no convencionales, de allí que surja el tema a desarrollar; la necesidad de adecuar dentro de nuestra legislación la regulación jurídica de estas, debido a que han tomado un papel esencial dentro de la esfera competitiva de los mercados, por esta razón resulta indispensable el uso y protección de todo tipo de marcas.

Este trabajo de investigación se llevará a cabo mediante un análisis jurídico de la materia, es decir La Propiedad Intelectual, y en particular las marcas, llevándonos de la mano al tema en cuestión, las marcas olfativas, derivadas de las marcas atípicas o no convencionales. Se tomará como primer elemento la Doctrina y a su vez se desarrollará un estudio de Derecho Comparado, con el fin de determinar la introducción de las marcas olfativas en nuestro sistema jurídico de manera que se logre dar una propuesta de adecuación a la regulación existente en nuestro país acorde a esta nueva tendencia.

CAPITULO 1 DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO

Dentro de la Propiedad Intelectual se hace referencia a un amplio espectro de derechos de distinta materia; mientras algunos protegen y reconocen un acto de creación intelectual, otros, haya o no creación intelectual, protegen con la finalidad de regular la competencia entre productores.

La propiedad Intelectual tal y como la conocemos en nuestro país surge de la creación de los tres principales figuras de protección a los derechos intelectuales; los derechos de autor, patentes y marcas.

Para David Rangel Medina, la Propiedad Intelectual se entiende como:

“El conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.”¹

Se dice que la Propiedad Intelectual es el fruto de ser inteligente, al combinar los elementos y las ideas, concibe y produce una obra original, pudiendo disponer de ella sin más limitaciones que las impuestas por las leyes.

Dentro del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos menciona que quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. (...) Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Esta disposición sirve de apoyo a la legislación relativa sobre Derechos de autor y Propiedad industrial, ya que tiene el carácter de reglamentaria, así como lo que se menciona en la fracción XV del artículo 89 de la misma Constitución, el cual faculta y obliga al Presidente de la Republica a conceder privilegios

¹ RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual, primera edición, Mc Graw Hill, México, 1999. p. 1

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

Por lo tanto, de todo lo anteriormente mencionado se puede inferir que la Propiedad Intelectual es un tipo de Propiedad que protege bienes inmateriales, dada la naturaleza de los bienes intelectuales.

Para finalizar, este derecho se encuentra constituido o ramificado en tres grupos:

- a) Derechos de Autor
- b) Derecho de la Propiedad Industrial
- c) Variedades Vegetales

Mismos que para su control, desarrollo y protección, se encuentran regulados bajo su propia autoridad administrativa, así como su propia ley, mismas que se irán explicando conforme al desarrollo de la investigación.

En sentido amplio, la propiedad intelectual es la rama del derecho que protege los resultados de la investigación y del trabajo intelectual; incluye tanto a los derechos de autor como a los derechos de la propiedad industrial.²

1.1 Derechos de Autor

La civilización ha evolucionado en las actividades artísticas, científicas y culturales, logrando un reconocimiento y obteniendo una protección por parte de las autoridades correspondientes, y consiguiendo con esto un derecho inminentemente nacional.

En México, el Derecho autoral surge en la Real Orden del 20 de Octubre de 1764, primera legislación constitutiva que incluyó en sus preceptos los derechos intelectuales sobre obras literarias.

² CARRILLO TORAL, Pedro. El derecho intelectual en México, primera edición, UABC: Plaza y Valdés, México, 2003. p.182

El Código Civil para el Distrito Federal de 1870 en uno de sus capítulos reglamentó la propiedad literaria, dramática y artística; es importante mencionar que no existía una legislación autónoma para los Derechos de los autores.

No fue sino hasta el 30 de Diciembre de 1947 cuando se expidió en nuestro país la primera Ley autónoma que había de regir los Derechos de Autor, ley que se publicó bajo el nombre de *Ley Federal de Derecho de Autor (LFDA)*.

El 29 de Diciembre de 1956, La Ley Federal de Derecho de Autor sufrió reformas y adiciones. Posteriormente, un decreto del 30 de Diciembre de 1981 reformó la citada Ley adecuándola a las exigencias internacionales. De nueva cuenta, en 1991 sufre una reforma para adaptarla a la normatividad contenida en el Tratado de Libre Comercio y se mantuvo hasta el 25 de Marzo de 1997, fecha en que entró en Vigor la actual Ley Federal de Derecho de Autor.³

También es importante mencionar que quien funge como autoridad administrativa en materia de derechos de autor es el Instituto Nacional del Derecho de Autor (**INDAUTOR**), el cual es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

Ahora es importante dar la definición de lo que se conoce como Derecho de Autor.

David Rangel Medina lo define como:

“El conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales exteriorizadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier medio de comunicación”.⁴

Dentro de este derecho se le reconoce al autor de una obra los beneficios que producen la publicación, ejecución o representación de la misma.

³ Ibídem, p.27

⁴ RANGEL MEDINA, David. Derecho de la propiedad intelectual e industrial, primera edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1991. p. 88

Delia Lipszyc nos dice:

“En sentido objetivo, derecho de autor es la denominación que recibe la materia; en sentido subjetivo, alude a las facultades de que goza el autor en relación con la obra que tiene originalidad o individualidad suficiente y que se encuentra comprendida en el ámbito de la protección dispensada.”⁵

De esta definición podemos resaltar que este derecho regula y se encarga de proteger las creaciones que nacen del intelecto, aplicables al campo de la literatura, así como el reconocimiento al creador de la misma.

Dentro de la Ley Federal de Derechos de Autor, nos dice que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.

Podemos percatarnos que para obtener la protección de una obra no tiene que ser una gran contribución, ya que el derecho de autor no protege ideas, sino la expresión de ellas.

El derecho de autor otorga varios derechos a los autores, estos están divididos en derechos patrimoniales y los derechos morales.

1.1.1 Derechos Morales

El artículo 18 de la LFDA menciona que el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación.

Del mismo modo podemos decir que el derecho moral y el autor se encuentran íntimamente ligados y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable.

David Rangel Medina nos hace mención que:

⁵ LIPSYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos, primera edición, UNESCO, Argentina, 2005. p. 18

“El derecho moral está representado básicamente por la facultad exclusiva de crear, de continuar y concluir la obra, de modificarla o destruirla; por la facultad de mantenerla inédita o publicarla, con su nombre, con un pseudónimo o en forma anónima; por la prerrogativa de elegir intérpretes de la obra, de darle cierto y determinado destino y de ponerla en el comercio o retirarla del mismo, así como por la facultad de exigir que se mantenga la integridad de la obra y de su título, e impedir su reproducción en forma imperfecta o desfigurada.”⁶

El ejercicio del derecho moral asiste al propio creador de la obra y a sus herederos; en ausencia de éstos o en el caso de obras del dominio público o de obras anónimas, el Estado ejercerá este derecho, siempre y cuando se trate de obras de interés para el patrimonio cultural nacional.

1.1.2 Derechos Patrimoniales

El derecho patrimonial consiste en que a todo autor de una obra le corresponde una retribución pecuniaria por la explotación, ejecución o uso de su obra con fines lucrativos.

El artículo 27 de la LFDA nos dice 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.

Mencionado lo anterior, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, sin menoscabo de la titularidad de los derechos.

En México, los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y, a partir de su muerte, cien años más.

⁶ RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual, p. 1

1.2 Derecho de la Propiedad Industrial

Para David Rangel Medina, este derecho está considerado como:

“El privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios.”⁷

Antes de entrar en materia, será necesario ubicar los grupos que la integran:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Invenciones | Patente |
| | Modelos de Utilidad |
| | Diseños Industriales |
| Signos Distintivos | Marcas |
| | Marcas Colectivas |
| | Nombres comerciales |
| | Avisos comerciales |
| Trazados de Circuitos Integrados | |
| Secreto Industrial | |
| Denominación de origen | |

Es importante mencionar que la autoridad administrativa es la Secretaría de Economía a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (**IMPI**) y la ley que rige la materia es la Ley de la Propiedad Industrial, que será abreviada como **LPI** dentro de ésta investigación.

⁷ RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual, p. 2

1.2.1 Invenciones

El artículo 15 de la LPI, establece como invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

De la definición anteriormente citada, podemos tomar como elementos importantes que para que se considere invención, debe ser una creación humana, que transforme la materia existente en la naturaleza y su creación sea para aprovechamiento y satisfacción de las necesidades del hombre.

1.2.1.1 Patente

El termino patente deriva del latín *patere* que significa abierto y lo cual se refería a una carta abierta de privilegio otorgado por el gobierno para que su tenedor practicara algún oficio.⁸

El maestro David Rangel Medina establece la siguiente definición:

“La patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales.”⁹

Se puede tomar que las patentes son documentos elaborados por el Estado dirigidos hacia el inventor para el derecho de explotación exclusiva de su invención en forma temporal.

La patente tendrá una vigencia de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de solicitud, tal y como se menciona en el artículo 23 de la LPI y le otorga al inventor varios derechos de exclusión, tales como impedir que otras personas fabriquen, usen, vendan, ofrezcan o importen el producto patentado, así como impedir que utilicen el proceso con el cual se obtuvo.

⁸ SOLORIO PÉREZ, Oscar. Derecho de la Propiedad Intelectual, primera edición, OXFORD, México, 2014. p. 159

⁹ RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual, p. 23

Para que un invento pueda ser objeto de protección legal a través de patente, debe cubrir tres condiciones:

a) Que la invención sea nueva, es decir, que no sea conocido en el estado de la técnica.

El artículo 12 fracción II, de la LPI nos da una definición de Estado de la Técnica, el cual es un conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

b) Que resulte de una actividad inventiva.

En la fracción III del artículo anteriormente citado nos define la Actividad inventiva como el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.

c) Que sea susceptible de aplicación industrial.

La aplicación industrial se entiende como la posibilidad de que una invención tenga una utilidad práctica y pueda ser utilizada en cualquier rama de la actividad económica.¹⁰

En México, el término patente es utilizado para hacer referencia a un privilegio especial que otorga el Estado a un particular.

1.2.1.2 Modelo de Utilidad

David Rangel Medina nos da una definición de modelo de utilidad:

“Son las invenciones que consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o aplicación.”¹¹

¹⁰ DE PINA VARA, Rafael. Derecho Mercantil Mexicano, trigésima segunda edición, Porrúa, México, 2011. p. 40

¹¹ RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual, p. 47

Se considera modelo de utilidad toda modificación de los objetos, aparatos o herramientas, en su funcionamiento, estructura o forma, que con ello se busque una utilidad diferente.

La ventaja práctica del modelo de utilidad estriba en que se toma como una alternativa viable para proteger inventos que no reúnan todos los requisitos para ser patentables.¹²

El artículo 29 de la ley en materia nos menciona que el modelo de utilidad tiene una duración de diez años improrrogables, contados a partir de la presentación de la solicitud; y será registrable siempre y cuando sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Esta figura guarda gran similitud con la patente de invención; en tanto que la invención patentable puede consistir en un producto o en un procedimiento, el modelo de utilidad únicamente se refiere a un objeto material, quedando excluido todo procedimiento.

1.2.1.3 Diseños Industriales

Un diseño industrial debemos de entenderlo como una creación humana, con aspecto apariencia propia y estética.

La LPI nos menciona en su artículo 31 que será registrable como diseño industrial aquellos que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

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

Para los diseños industriales se aplica un estudio distinto respecto de la novedad, ya que lo que se pretende proteger es el aspecto estético, no salvaguarda cuestiones técnicas ni funcionales. Buscando con esto que no se

¹² SOLORIO PEREZ, Oscar. Op. cit. p. 187

impida que los competidores concurren libremente y de manera eficiente dentro del mercado.

De nueva cuenta, el maestro David Rangel Medina señala que los diseños industriales:

“... son creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de las cualidades técnicas.”¹³

Nuestro Derecho positivo distingue que el diseño industrial se divide en dos rubros:

a) Dibujo industrial, de naturaleza bidimensional, el cual es una disposición de líneas o de colores que representan imágenes que producen un efecto decorativo u original, es decir, le da un carácter nuevo y específico.¹⁴

b) Modelo de industrial, de naturaleza tridimensional, es decir, se constituye por una escultura o forma plástica que sirva de patrón para la fabricación de un producto industrial.

Respecto a la vigencia de los diseños industriales, en el artículo 36 de la Ley anteriormente citada nos menciona que será de quince años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

1.2.2 Trazado de Circuitos Integrados

El artículo 178 BIS de la LPI establece que los esquemas de trazado de circuitos integrados son susceptibles de protección jurídica. Es conveniente aclarar que para una mayor comprensión del tema hay que establecer la diferencia entre un esquema de trazado y un circuito integrado.

¹³ RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual, p. 43

¹⁴ Idem.

Por esquema de trazado se entiende el diseño o disposición tridimensional expresada en cualquier forma, cuyo objeto es definir las funciones electrónicas que va a realizar el circuito integrado.

Por circuito integrado se entiende un componente electrónico, un producto, en forma final o en forma intermedia que constituye una de las partes necesarias para que un aparato electrónico funcione.

La legislación nacional vigente protege el esquema de trazado ya que resulta ser un esfuerzo intelectual de su creador.

Conforme al artículo 178 BIS-3, éste registro tendrá una duración de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

1.2.3 Secreto Industrial

Antes de estudiar la protección del secreto industrial es importante conocer la definición del mismo y de ésta manera entender los elementos necesarios para su existente regulación.

Por secreto industrial se entiende como todo medio de fabricación que ofrece un interés práctico o comercial, que puesto en uso en una industria se mantiene oculto a los competidores.¹⁵De esta manera entendemos la importancia de mantener el conocimiento o los procedimientos en reserva, como un paso adelante frente a las demás empresas o como valor competitivo.

Rangel Medina nos hace mención:

“El secreto industrial está compuesto por dos elementos:

El conocimiento y el objeto sobre el que recae el conocimiento y este a su vez deben reunir estos requisitos:

a) Debe ser oculto

¹⁵ RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual, p. 53

- b) Debe ser de interés para la empresa (elementos objetivos)
- c) El empresario debe manifestar su voluntad de mantenerlo en secreto (elemento subjetivo del secreto)”¹⁶

Estos elementos van tendientes a proteger el fruto de una larga y costosa labor de investigación, razón por la cual el empresario tiene interés de mantenerlo en secreto.

Ahora es importante hacer mención de los elementos que se establecen en el artículo 82 de la LPI el cual nos dice que el secreto industrial es toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas.

Basta que la información guarde cierta relación o este íntimamente ligada con las actividades de la empresa para que pueda ser protegida o constituida como secreto industrial, es decir, cualquier información que represente un valor económico o una ventaja competitiva para la empresa, puede ser desde la fórmula de un compuesto químico, el patrón para una máquina, hasta una lista de clientes.

Otro aspecto que se debe tener presente es que para que la información pueda ser considerada como secreto industrial consiste en que se hubiere adoptado el mecanismo idóneo para preservar su confidencialidad y restricción a la misma. Una manera de ver en práctica esto son los contratos de confidencialidad que se celebran con los empleados, proveedores, socios, etc. Con el fin de que quede asentado que se tomaron las medidas pertinentes para preservar tal confidencialidad.

Un ejemplo con el que nos quedaría claro esta cuestión del secreto industrial, es el referente a la medidas que se toman para la protección de la fórmula de

¹⁶ Ibidem, p. 54

Coca-Cola. Se sabe que solo un par de personas conocen la fórmula, la cual se encuentra guardada en una bóveda de alta seguridad, y la preparación de la misma está dividida de tal manera que ningún empleado sabe el proceso completo, y de esta manera evitar el riesgo de poder ser revelada.¹⁷

La falta de entendimiento y delimitación del secreto industrial ha llevado a cometer errores a los propietarios de dicha información, tal es el caso que nos plantea Jalife Daher al mencionar que muchos poseedores de estos secretos industriales han recurrido al Registro Público del Derecho de Autor, cometiendo un grave error, ya que al tratarse de un Registro Público, como su nombre lo dice, la información se hace accesible a terceros, perdiendo así su confidencialidad.¹⁸

Para concluir, lo que se busca con esta figura legal es mantener reservada esa información de suma importancia para un agente económico, y dicha figura no estará sujeta a una duración de 10, 15 o 20 años y después pasará a dominio público, sino que la duración dependerá de que dicha información se siga manteniendo en secrecía.

1.2.4 Signos distintivos

En el presente tema estudiaremos las demás figuras que forman parte de la Propiedad Industrial, ya se habló de las que sirven para proteger inventos, ahora analizaremos las que tienen como propósito proteger la reputación y el prestigio de una empresa, tales como los signos o marcas que generan distinción frente a sus competidores.

1.2.4.1 Marcas

El concepto de marca usualmente se utiliza dentro de diversas materias. Sin embargo, para esta investigación el concepto de marca responderá a la definición meramente legal.

¹⁷ JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, tercera edición, Porrúa, México, 2012. p. 96

¹⁸ *Ibidem*, p. 100

Para proteger un derecho, este debe estar debidamente definido dentro de la Ley.

De esta manera, el maestro Rangel Medina consideraba como marca:

“...el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.”¹⁹

Este podría considerarse un concepto de marca “clásico” que dio lugar a diversas derivaciones novedosas y en otros casos problemas tanto prácticos como legales.

Dentro del glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (**OMPI**) señala que la marca es todo signo distintivo protegido mediante un registro que busca distinguir un producto o servicio de otros.²⁰

También es importante aclarar que la definición de “marca” se adapta de manera respectiva a la legislación de cada país, es decir, este concepto no se mantiene estático, al contrario, se encuentran variaciones de una legislación a otra, tal y como lo estudiaremos.

Un caso particular es lo que sucede en la Unión Europea con la Directiva 89/104/CEE²¹ celebrada con el fin de aproximar las legislaciones en materia de marcas de los veintisiete estados miembros. En el artículo segundo de esta Directiva se estableció que pueden constituir una marca todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidas los nombres de las personas; los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos son apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otros.

¹⁹ RANGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual*, p. 62

²⁰ www.wipo.int/ipstats/es/statistics/glossary.html Consultado: 09 de Septiembre de 2014 17:58hrs.

²¹ www.wipo.int/edocs/lawdocs/laws/es/eu/eu056es.pdf Consultado: 09 de Septiembre de 2014 19:31hrs.

En la Ley Española de marcas 17/2001²² en su artículo cuarto y conforme a lo establecido por la Directiva (ya que España es estado miembro de la Unión Europea) se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Tales signos podrán, en particular, ser:

- a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.
- b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
- c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.
- d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.
- e) Los sonoros.
- f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Como anteriormente se había mencionado, el concepto de marca ha ido evolucionando y tiene que adaptarse a las nuevas necesidades que se presenten en cada país.

En Estados Unidos (sistema basado en el Common Law) dentro de la Ley Lanham, principal estatuto federal de marcas, en el capítulo quince sección 1127 establece que el termino marca incluye cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación del mismo.

- 1) Utilizado por una persona, o
- 2) Que una persona tiene la intención de buena fe de utilizar.

²² http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l17-2001.html Consultado: 09 de Septiembre de 2014 19:49hrs.

Aterrizando en el continente Sudamericano, podemos mencionar a Argentina con la Ley de Marcas, Ley No. 22.362²³, la cual nos dice que pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin sentido 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, las combinaciones de letras y de números, las letras y números por su dibujo especial, las frases publicitarias, los relieves con capacidad distintiva y todo signo con tal capacidad.

Por último, en México el concepto de marca lo podemos encontrar en la LPI en su artículo 88 el cual nos dice que se entenderá por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Dentro de las definiciones que se mencionaron anteriormente algunas de ellas podemos darnos cuenta que se establecen en función de los signos característicos, mientras que otras a la función que se intenta cumplir como signo distintivo. El objetivo de la marca va destinado a individualizar un producto o servicio de una empresa y de esta manera lograr su reconocimiento.

Además es importante mencionar un componente común en todas las definiciones antes citadas: el signo, el cual nos obliga a estudiar su significado para comprender de mejor manera lo que debemos de entender por marca.

El Diccionario de la Real Academia Española nos hace mención que deriva del latín *signum* y es todo objeto, fenómeno o acción material que, por su naturaleza o convención, representa o sustituye a otro. Con esta definición podemos entender que un signo es una cosa que está en representación de otra, despertando con esto una idea específica en cada persona, pero limitándolo a la materia en cuestión este signo debe tener una función

²³ www1.unne.edu.ar/transferecia/ley22362.htm Consultado: 09 de Septiembre de 2014 20:42hrs.

distintiva, es decir, poseer ese atributo de diferenciar un producto o servicio frente al público consumidor, respecto de otro del mismo tipo o naturaleza.²⁴

El registro de una marca tendrá vigencia de diez años prorrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, tal y como se establece en el artículo 95 de la LPI. Las marcas se registran en relación con productos o servicios determinados, según el artículo 93 de la LPI; cada grupo de productos o servicios se les llama clase (42 clases) entendiéndose por ello al conjunto de productos o servicios que guardan una relación entre sí, o que tienen una característica común en función de su utilidad o uso, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada internacionalmente. (*Consultar Anexo a*)

En cuanto a los signos que dentro de la LPI pueden constituir una marca se establecen en el art. 89, el cual señala:

A) Denominaciones y figuras visibles

Estas denominaciones pueden referirse a cosas existentes tales como nombres propios, designaciones geográficas, palabras en otro idioma o también podría tratarse de términos fantasiosos o carentes de significado, siglas así como marcas que anteriormente se usaron y su registro ha caducado.

A contrario sensu, podemos hacer mención de lo que no puede ser registrable en relación al inciso del que se ha hablado. Se establece en las fracciones V, VI, X y XI pertenecientes al artículo 90 de la LPI, los cuales mencionan que no se pueden registrar:

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.

Como ejemplo podemos mencionar que si se presenta registro como “M M M”, el registro no se otorga, pero si se presenta “3m” con un diseño particular y

²⁴ JALIFE DAHER, Mauricio. Op. cit p. 120

propio, adquiere distintividad para ser registrada, tal y como se encuentra registrada esta marca.

En relación a los colores aislados, existe un gran número de empresas que emplean una determinada combinación de colores en su marca o publicidad, al grado de que el consumidor asocia esta combinación de colores con la empresa o producto, por ejemplo el rojo y blanco de “Coca-Cola”, el blanco, azul y rojo de “Pepsi”, pero se impide el registro ya que en un corto plazo los colores básicos serían registrados y las opciones disponibles se agotarían.

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

Existen dos elementos que deben ser considerados respecto a este impedimento. El primero de ellos en relación al grado de familiaridad que tienen los consumidores con el idioma del que se trata y el segundo, referente al tipo de consumidores al que irá dirigido el producto o servicio.²⁵

Con lo que respecta a la variación ortográfica caprichosa y la construcción artificial se enfoca a las palabras escritas de manera indebida o modificadas, es decir, si se presenta registro para marca “café” no es registrable ya que es el producto en sí, presentarla como “kfé” tampoco se le otorgaría registro.

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.

Para ejemplificar, podríamos mencionar que si se presenta el registro de la marca “algodón egipcio” para camisas no se otorgaría, ya que indica la procedencia del producto y entraría en confusión si el algodón con el que fue hecha la prenda no proviene de Egipto.

²⁵ Ibidem, p. 167

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.

Para entender mejor este precepto podemos tomar como ejemplo la plata de Taxco, sabemos que esta ciudad se caracteriza por producir la mejor plata de México, entonces no se otorgaría el registro de esta marca, ya que estaríamos protegiendo a una sola productora afectando a los competidores. Ahora bien, dentro de esta misma fracción se presenta una excepción referente a solicitar un registro de una propiedad particular, como ejemplo quedaría “Cajeta del Rancho Los venados”, se otorgaría el registro, siempre y cuando el propietario del rancho lo autorice o sea el quien lo registre.

B) Formas tridimensionales

Se refiere al hecho de los envases, envoltorios, empaques, la forma o presentación de los productos constituyen una manera de distinción frente a los consumidores, por esta razón pueden ser objeto de tutela siempre y cuando presenten originalidad.

De igual manera, mencionaremos las fracciones pertenecientes al artículo 90 que se relacionan con este inciso respecto a lo que no puede ser registrable:

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

Un enfoque a esta fracción se refiere al hecho de que un signo este constituido por el movimiento de una imagen, como ejemplo, las cortinillas cinematográficas, un logotipo móvil o de un programa televisivo, etc.

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.

No se podrá registrar una marca como “Spa” para ofrecer ese mismo servicio, ya que el término que pretende protegerse es como comúnmente se le conoce.

Referente al otro supuesto mencionado en ésta fracción, la LPI en su artículo 153 establece que procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Como ejemplo relacionado a este precepto, son las marcas de tan amplia difusión entre el público consumidor que las identifican al grado de eliminar la referencia genérica, como lo son: “Resistol”, “Curitas”, “Cotonetes”, etc.

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.

Un ejemplo a esta prohibición sería el hecho de querer registrar la forma de una escoba, ya que es la forma usual de producción de este producto.

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

Este es el caso de innumerables marcas que se encuentran registradas, aun y cuando contienen ciertos rasgos descriptivos:

| Número de registro | Denominación | Protege |
|--------------------|------------------|---------------------|
| 324479 | El rendidor | Blanqueador |
| 325322 | Reserva Especial | Bebidas alcohólicas |
| 325532 | Deterpino | Detergente líquido |
| 326039 | Cañabrava | Aguardiente |
| 330846 | Sexi | Vestuario |
| 333651 | Óptima | Tejidos de punto |
| 333653 | Educobebé | Juegos y juguetes |
| 334469 | De la granja | Alimentos |
| 344839 | Pinolor | Detergente líquido |

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.

La razón de que símbolos y designaciones como las listadas en el precepto no puedan ser empleados y registrados como marca, obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, ligada a los intereses oficiales y patrios.

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.

Al igual que el precepto anterior, lo que se pretende con esta prohibición es evitar que elementos oficiales pierdan ese carácter y se conviertan en un elemento de engaño para los consumidores, y en relación a la moneda, esto no

solo conllevaría esta prohibición, sino el hecho de estar cometiendo el delito de falsificación, tipificado dentro del Código Penal Federal.

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.

Esto también en relación a que no pretenda un producto o una empresa hacerse valer dentro de su publicidad de condecoraciones que no fueron oficialmente obtenidas.

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.

Si se pretende llevar a cabo el registro de la marca “Don Tequilero” para bebidas sin alcohol, evidentemente sería negado por el hecho de llevar un nombre que induce al error y generar ciertas expectativas equívocas al consumidor.

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.
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida.
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida.

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.

Podríamos mencionar como marca notoriamente conocida “Zara”, “Bershka”, “Cartier”, “Banana Republic”, “Lacoste”, etc. Son marcas que tienen reconocimiento a nivel mundial, pero es evidente que esta protección no solo concede a este nivel, sino también a nivel nacional.

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.

C) Nombres comerciales y denominaciones sociales.

Con respecto a los nombres comerciales, no existe ningún impedimento en que las denominaciones o diseños que los conforman puedan registrarse como marca.

Nuestra Ley otorga forma especial de protección, señalada en los artículos 105 a 112 que más adelante se explicará.

Por denominación social debemos entender una designación que puede formarse libremente, aun sin hacer referencia a la actividad principal de la sociedad, y que en todo caso deberá ser distinta de la de cualquier otra sociedad ya existente.²⁶

De la misma manera, mencionaremos las fracciones a contrario sensu mencionadas dentro del mismo artículo 90.

²⁶ DE PINA VARA, Rafael. Op. cit., p. 111

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.

Sería el caso de que se pretendiera registrar “Oxxo”, visualmente no podría confundirse con la marca “Otzo” pero fonéticamente sí podría haber coincidencia.

Sin embargo, sí podrá ser registrada una marca idéntica a otra ya registrada si el titular es el mismo, tal y como sucede con la marca “Dior” la cual aparece en diversas denominaciones, propiedad de la misma empresa, como lo son: “Christian Dior”, “Miss Dior”, “Dior & Dior”, etc. Solo se le concederá registro al titular de la misma.

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 presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Para ejemplificar podríamos mencionar como nombre comercial de Pastelería “Carlo”, si se solicita el registro de la marca “Carlo’s” para servicios de comercialización de pasteles para terceros, se negaría por ser semejante en grado de confusión.

D) Nombre propio

Usualmente se sigue esta tendencia por registrar nombres y apellidos como marcas de productos o servicios por ser un medio de asociación del producto o servicio con su fabricante, del mismo modo a las personas se le otorga un nombre con el objetivo de individualizar o como signo de filiación.

Para concluir, y del mismo modo, se mencionan las fracciones en sentido estricto, establecidas en el mismo artículo.

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.

Este es el caso de las personas cuya fama representa una ventaja comercial, y que con el uso de ésta, sin autorización, se aproveche para beneficio propio. Tal es el caso del escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano Gabriel García Márquez.

Esta fracción se relación íntimamente con el artículo 213 de la Ley Federal de Derechos de Autor, nos menciona que constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

II. Utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes.

Mencionado lo anterior, podemos observar una doble protección, tanto como figura industrial, así como parte integrante de los Derechos de Autor.

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.

La misma Ley Federal de Derechos de Autor, nos menciona en su artículo 14 fracción V que no serán objeto de la protección como derecho de autor los nombres y títulos o frases aislados. Por lo que podemos observar, esta fracción al igual que la anterior, tiene doble protección.

De lo anterior podemos deducir que tenemos cuatro tipos distintos de marcas:

| | |
|-----------------|------------------|
| Tipos de marcas | Nominativas |
| | Figurativas |
| | Tridimensionales |
| | Mixtas |
| | Atípicas |

1.2.4.1.1 Nominativas

Son aquellas que identifican un producto o servicio a partir de una denominación, es decir, nos permiten identificarlo mediante una palabra, letras, números o signos ortográficos, pudiendo ser una o varias palabras desprovistas de todo diseño, tengan o no significado.²⁷

Podemos mencionar como ejemplos, Telcel, Zara, Bershka, Palacio de Hierro, Forever 21, etc.

1.2.4.1.2 Figurativas

Son aquellas que identifican un producto o servicio y se reconocen visualmente a través de diseños, figuras, logotipos o por cualquier otro elemento figurativo distintivo de un producto, desprovisto de letras, palabras y números.²⁸

Este tipo de marcas puede reconocerse a la vista, pero no fonéticamente. Como ejemplos podemos citar la paloma de Nike, la sirena de Starbucks, etc.

²⁷ CARRILLO TORAL, Pedro. Op. Cit. p.155

²⁸ www.impi.gob.mx/marcas/Marcas/01SD.pdf Consultado: 23 de Septiembre de 2014 00:20hrs

1.2.4.1.3 Tridimensionales

Se refiere a las marcas que protegen los envases empaques, envoltorios, recipientes, es decir, la forma o la presentación de los productos en sus tres dimensiones (alto, ancho y fondo), sin denominación ni diseños. Como cualquier otra marca, éstas deben tener capacidad distintiva en sí misma, ello significa que debe ser capaz de diferenciar suficientemente los productos de aquellos semejantes.²⁹

Como ejemplo, podemos mencionar, los cubos de Lego, la botella de Coca-Cola, los frascos de perfumes, etc.

1.2.4.1.4 Mixtas

Se constituyen por la combinación de cualquiera de los tipos de marcas anteriormente explicados.

1.2.4.1.5 No tradicionales / Atípicas

Con la gran evolución que han presentado las estrategias comerciales, las empresas han creado alternativas no convencionales para llamar la atención del público consumidor creando con esto nuevas figuras susceptibles de ser registrables. Hablemos de las marcas no tradicionales o atípicas, aquellas que existen y que a diferencia de otras legislaciones, no se encuentra regulado dentro de nuestro ordenamiento.

1.2.4.1.5.1 Fonéticas

Se constituyen por un sonido o combinación de sonidos suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, son signos que se distinguen por su sonido altamente diferenciador y exclusivo.

La mayoría de las empresas de productos y servicios recurren a esta capacidad especial y evocadora que poseen algunos sonidos para llamar la atención del

²⁹ CARRILLO TORAL, Pedro. Op. Cit. p.157

público consumidor y de esta manera lograr una distinción frente a su competencia.

De acuerdo con la OMPI, las marcas sonoras pueden estar constituidas por sonidos musicales o no musicales³⁰, tales como el rugido de un león (Metro Goldwyn Mayer) o el acelerar de una moto (Harley Davidson). Con esto, el sonido se ha convertido, en el mundo moderno, en un elemento bastante evocativo o asociado con el producto o servicio.

1.2.4.1.5.2 Olfativas

Son aquellas que se constituyen por un olor bastante distintivo y de igual manera, susceptible de representación gráfica y descripción verbal. Este olor debe ser tan característico y particular que no pueda confundirse o asociarse con otro.

Dentro de la clasificación de las marcas que no se contemplan dentro de la ley, los signos olfativos son después de los sonoros los que han tenido mayor aceptación en otros países y por tanto se han ido abriendo caminos hacia una nueva protección, dada su indiscutible capacidad distintiva. Como ejemplo, el registro expirado de la marca comunitaria N° 000428870 del titular Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing para identificar Pelotas de tenis con la siguiente descripción: La marca consiste en el olor del césped recién cortado aplicado al producto.³¹

1.2.4.1.5.3 Táctiles

Estas marcas son aquellas que se plasman en la superficie de un objeto para que esta característica (estructura o textura) sea el distintivo de un producto o servicio.

³⁰ www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc Consultado: 26 de Septiembre de 2014 20:44hrs.

³¹ www.wipo.int/sme/es/documents/pdf/olfactive_trademarks.pdf Consultado: 26 de Septiembre de 2014 20:53hrs.

1.2.4.1.5.4 Colores aislados

Se constituyen por un color o combinación que resulte suficientemente distintivo y pueda ser representado de manera gráfica, ese color debe ser altamente característico del producto. Como ejemplo de este registro es la tonalidad que tiñe las suelas de los diseños firmados por Christian Louboutin, a quien se le ha reconocido su derecho a registrar el color rojo.

1.2.4.2 Marcas Colectivas

Este tipo de marcas, cuya designación de colectivas no se refiere a una titularidad compartida sino al hecho de que su titularidad le corresponde a sociedades o asociaciones que utilizan dicha marca para distinguir los productos o servicios de sus miembros, como se establece en el artículo 96 de la LPI.

En otros países, este tipo de registro recibe el nombre de “marca de certificación”, la cual avala la calidad de un producto o servicio, por cumplir éste con ciertas especificaciones y corresponder a una calidad impuesta por una entidad supervisora³².

La restricción a estas marcas es que no puede ser transmitida a terceros y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación, situación regulada en el artículo 98 de la LPI.

Las marcas colectivas se utilizan a menudo para promocionar productos característicos de una región. En esos casos, la creación de una marca colectiva no sólo ayuda a comercializar estos productos dentro y, en ocasiones, fuera del país, sino que proporciona un marco para la cooperación entre los productores locales. De hecho, la creación de una marca colectiva debe acompañarse del desarrollo de ciertas normas y criterios y de una estrategia común. En ese sentido, las marcas colectivas pueden convertirse en un poderoso instrumento de desarrollo local.

³² SOLORIO PÉREZ, Oscar Javier. Op. Cit. p. 206

1.2.4.3 Nombres comerciales

Nuestra ley otorga protección a los nombres comerciales, que si bien pueden constituir una marca conforme al artículo 89 de la LPI, como ya lo vimos, tiene una forma de protección especial señalada en el artículo 105, el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento. La publicación de un nombre comercial tiene una duración de diez años prorrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

1.2.4.4 Avisos comerciales

Se considera aviso comercial, según el artículo 100 de la LPI a las frases u oraciones cuyo objeto sea anunciar al público, establecimientos o negocios comerciales, industriales o de servicio, productos o servicios, con la finalidad de distinguirse frente a su competencia. Esto se refiere a los emblemas, lemas y demás objetos o palabras que buscan atraer la atención del público.

El derecho exclusivo se obtendrá mediante registro ante el IMPI y atendiendo a lo que nos menciona el art. 213 fracción XVI de la misma ley, el registro es transmisible a terceros y también su titular podrá conceder licencias de uso.

La ley hace una diferencia en cuanto al objeto que se pretende anunciar, referente a productos o servicios deberá especificarse con claridad en la solicitud del registro, y en lo concerniente a establecimientos o negocios el registro no amparará productos o servicios aun cuando estén relacionados con la empresa.

El registro tendrá una vigencia de diez años prorrogables contados a partir de la fecha de presentación y para todo propósito práctico, los avisos comerciales están regulados por lo establecido en la LPI referente a marcas.

1.2.5 Denominación de origen

Las denominaciones de origen se abordan muy aparte del resto de los signos distintivos porque poseen una naturaleza jurídica muy distinta a la de las marcas, avisos comerciales y nombres comerciales.

De conformidad con el artículo 156 de la LPI se entiende por denominación de origen el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya producción se deba exclusivamente al medio geográfico, comprendido los factores naturales y los humanos.

Para entender más la definición, el signo distintivo consiste en los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región para producirlas.³³

Las denominaciones de origen, a diferencia de los demás derechos de propiedad intelectual, no pertenecen al individuo sino al Estado, conforme a lo establecido en el artículo 167 de la LPI, y en conjunto con el IMPI autorizará a los particulares a utilizarlas bajo ciertos criterios.

En nuestro país contamos con 14 denominaciones de Origen, de las cuales podemos mencionar:

Tequila: El nombre debe usarse sólo para nombrar a las bebidas hechas de agave Tequilana Weber. Se establece como territorio de origen el estado de Jalisco y algunas tierras de Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas.

Mezcal: Se elabora con agave y su región geográfica abarca los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.

³³ RANGEL MEDINA, David. Derecho de la propiedad intelectual e industrial, p. 86

Olinalá: Artesanías como baúles y cajas de madera que provienen del árbol de lináloe tienen su buena DO. La región geográfica comprende el municipio de Olinalá al noroeste de Chilpancingo, Guerrero.

Chile habanero de la península de Yucatán: se considera uno de los chiles más picantes del mundo y se cultiva en los tres estados que conforman su territorio: Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Café de Chiapas: Se cultiva en suelos volcánicos, apto por su humedad y temperatura, se encuentra protegido en varios municipios.

Vainilla de Papantla: Ampara el fruto maduro de la orquídea vainilla planifolia Andrews, y mezcla de subespecies. El territorio protegido abarca 39 municipios de Veracruz y Puebla.³⁴

El uso ilegal de la denominación de origen será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como “genero”, “tipo”, “imitación” u otras similares que creen confusión al consumidor.

En el artículo 169 se nos menciona que la declaración de protección se lleva a cabo de oficio o a petición de quien demuestre tener interés (Personas físicas o morales que se dediquen a la extracción o producción, Asociaciones de productores y Dependencias o entidades del gobierno federal).

La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen durará mientras no exista una modificación de las condiciones que la motivaron; pudiera cesar o ser revocada por la disponibilidad de los ingredientes o componentes empleados, que por alguna causa natural pudieran extinguirse o ser alterados en forma tal que sus cualidades especiales desaparecieran.

1.3 Variedades Vegetales

Esta figura legal no se encuentra regulada dentro de la LPI, su protección se establece en la Ley Federal de Variedades Vegetales (**LFVV**), la cual se

³⁴ <http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=13146> Consultado: 28 de Septiembre de 2014 18:06hrs

promulgo el 3 de Octubre de 1996, a su vez cuenta con el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, Órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (**SAGARPA**).

Respecto al vocablo obtención de variedades vegetales, Rangel Medina nos dice que es la actividad humana consistente en desarrollar tipos de plantas mejor adaptadas a las necesidades o deseos del hombre.

De la misma manera, en la LFVV dentro de su artículo 2° fracción IX nos menciona que una variedad vegetal es la subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características similares y que se considera estable y homogénea.

Así mismo, la LFVV reconoce y acredita el derecho del obtentor (persona física o moral que haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género y especie) mediante un documento llamado Título de Obtentor el cual reconoce y ampara el derecho del mismo, expedido por la SAGARPA. Es importante aclarar que el IMPI no otorga patentes para proteger a las variedades vegetales, tal y como se hace mención en el artículo 16 fracción V, de la LPI.

Además la LFVV concede derechos al obtentor, tales como aprovechar y explotar de manera exclusiva y temporal, por si o por terceros bajo su consentimiento, una variedad vegetal así como su material de producción o distribución o venta. La duración de estos derechos conferidos en el certificado se establece en el artículo 4 de la LFVV, la cual varía (15 a 18 años) de acuerdo con la especie de que se trate, y dicha variedad debe de ser nueva y distinta en el ámbito comercial.

1.4 El papel de la marca olfativa en el Derecho Intelectual Mexicano

No hay nada que genere sensaciones placenteras o de completo rechazo que los olores. La interrogante a esto es, si los olores ¿Podrían o no constituir marcas?

Desde siempre es conocido dentro de los comerciantes que lo que huele bien se vende mejor, debido a la influencia que genera este aroma sobre la elección del consumidor. Por ésta razón, en los últimos años el mundo ha sido testigo del avance y esfuerzo que se ha desplegado por dar cabida al registro de las marcas olfativas, lo cual años atrás hubiera sido inimaginable.

Así mismo, los aromas tienen un rol importante de distinción e identificación de los productos o servicios a los que designan, pueden ser utilizados como instrumento publicitario a nivel mundial y, a través de ese olor o aroma específico, servir como medio de reconocimiento publicitario de los productos o servicios ofrecidos por una determinada empresa o compañía.

Las repercusiones jurídicas de las anteriores consideraciones son claras:

Si el aroma es un elemento distintivo, idóneo y desempeña un papel importante en la decisión de consumo, debemos de considerar la admisión como marca dentro de nuestra legislación mexicana.

CAPITULO 2 ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL DE LA MARCA

2.1 La marca

La marca es concebida como una herramienta de mercado, que permite a los consumidores identificar y reconocer los productos y servicios ofrecidos por un determinado comerciante.

Es importante destacar que también se les considera haberes valiosos y armas poderosas tanto para los propietarios como para los consumidores: las marcas les permiten comprar con confianza y les proporcionan un mapa que los guía a través de una desconcertante variedad de opciones.

Es así como las marcas son los medios para los cuales los comerciantes comunican y distinguen sus productos y servicios, sirven, tanto los intereses de los propietarios como a las necesidades de los consumidores; es por esto que debemos saber de dónde surge la marca y de qué manera ha evolucionado.

2.1.1 Orígenes del vocablo

La palabra marca, proviene del alemán “*mark*” que significa “señal dibujada, pegada, hecha a fuego, etc., en una cosa, un animal o una persona, en un esclavo para distinguirlo o saber a quién pertenece”. En el diccionario de la Real Academia Española nos dice que es una señal hecha en una persona, animal o cosa para distinguirla o denotar calidad o pertenencia.

2.1.2 Historia de la marca

La marca es una antigua institución del derecho, el hallazgo más antiguo del cual se tiene conocimiento se localiza al sur de Francia, en las cuevas Lascaux en las cuales se encontró el diseño de un bisonte, y lo han interpretado como un signo de pertenencia, se calcula que esto fue creado hace aproximadamente 5,000 años a.C.³⁵

Después, dentro de la Edad Media, los comerciantes utilizaron recursos visuales a manera de distinguir sus productos, tales como las vasijas, estatuas, monedas, las cuales se les imprimía la huella del pulgar o una figura, en el momento que el barro estaba húmedo, con el objetivo de identificar y autenticar el origen de éstos. Los griegos identificaban esta forma de marcar las obras de arte como “*sigillum*”, lo cual significa sello.³⁶

Por otro lado, se considera que la ciudad más antigua que utilizó la marca con fines semejantes a los de la función de la marca actual, fue Roma, un claro ejemplo de ello fueron la lámparas de aceite, conocidas por los romanos como *lucernas* las cuales eran marcadas con la palabra *fortis*³⁷, para distinguirlas en el mercado después de su exportación.

³⁵ LIPSZYC, Delia. Op. cit., p. 06

³⁶ NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las marcas, primera edición, Porrúa, México, 1985, p. 13

³⁷ Fortis fue el fabricante de cerámica más célebre del Imperio y sus productos se usaron hasta final del siglo II D.C. Las lámparas de Fortis tuvieron tanto éxito comercial que su sello fue copiado y reproducido en todo el Imperio. Es uno de los primeros ejemplos de marcas pirateadas. <http://dsc.discovery.com/news/2008/12/05/roman-oil-lamps.html> Consulta: 09 de Octubre de 2014 20:00 hrs

Mientras en Egipto, lo más común era marcar los materiales de construcción con el nombre del monarca de la época o con un símbolo, esto con la finalidad de identificar el proyecto en el cual iba a ser utilizado.³⁸

En otros términos, podemos decir que el propósito principal de la marca desde aquellos tiempos, es reconocer al autor del producto, o bien, que los artesanos pudieran recibir su contraprestación.

Por otra parte, dentro de ésta época, podemos resaltar la llamada *Lex Cornelia* del imperio romano, una de las primeras leyes que penaba la falsificación, ya que contemplaba dos acciones: la *actio iniuriarum*, con la cual se protegía la dignidad, reputación e integridad física del individuo, y la *actio doli* que buscaba resarcir el daño patrimonial ocasionado³⁹.

Sin embargo, la utilización de las marcas en forma moderna, se dio con la Revolución Industrial, ya que este periodo implicó la producción masiva de productos, así como la apertura a nuevos mercados, cuyo resultado fue una anarquía marcaria que condujo a falsificaciones de estos signos, sin embargo comenzó el auge de la regulación jurídica de las marcas en diversos países⁴⁰.

Hacia mediados del siglo XIX, la protección de las marcas se reconocía a nivel mundial; las leyes de Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y demás países, comenzaron a reconocer la regulación de las marcas. Se hizo posible obtener el reconocimiento oficial de una marca bajo un registro, tal y como se protege en nuestros días.

Finalmente, las marcas surgen y se plasman en legislaciones diversas, estas normas van tendientes a regular las relaciones comerciales ligadas con las marcas, ya que en el comercio se practicaba de manera común, lo que provoco que fuera necesaria una protección jurídica para evitar conflictos entre los comerciantes y confusiones entre los clientes o usuarios.

³⁸ NAVA NEGRETE, Justo. Op. cit., p. 17

³⁹ PADILLA SAHAGÚN, Gumesindo. *Derecho Romano*, cuarta edición, McGraw-Hill, México, 2008, p. 121

⁴⁰ KLEIN, Naomi. *No Logo*, primera edición, Booket, España, 2011. p. 33

2.1.2.1 Antecedentes en México

Rangel Medina nos menciona que en la Época Colonial, el estudio de las marcas no arroja ningún dato acerca del empleo de signos para distinguir a las mercaderías, así como tampoco existían disposiciones que regularan el derecho sobre las mismas.⁴¹

Ya en su vida política independiente, la marca comenzó a ser reglamentada en primera instancia a través de Códigos mercantiles.

2.2 Antecedentes Constitucionales

Anteriores disposiciones constitucionales contemplaban de manera muy breve los derechos o privilegios otorgados a autores o inventores.

2.2.1 Constitución de Cádiz

También conocido como Constitución Política de la Monarquía Española de 1812. Tuvo vigencia en el territorio de lo que antes era la Nueva España, dicha constitución contemplaba disposiciones en materia de propiedad intelectual, tal y como se señalaba en su artículo 335:

“Tocará a estas diputaciones... **Quinto**... fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos.”

Aunque sea evidente que la disposición no hacía referencia a los derechos de los autores e inventores, y tampoco consignaba el derecho de marcas, si puede mencionarse que es el primer fundamento constitucional aplicable al territorio en cuanto a la propiedad intelectual.⁴²

2.2.2 Sentimientos de la Nación

A pesar de no ser tomada en ese entonces propiamente como una constitución, éste documento promulgado por José María Morelos y Pavón, el 14 de

⁴¹ RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario, primera edición, Libros de México, México, 1960. p. 6

⁴² SOLORIO PEREZ, Oscar Javier. Op. cit., p. 117

Septiembre de 1813, representa el primer antecedente en el cual se expresó la intención de conseguir la independencia de la Nueva España, pero dentro de sus 23 puntos, fue omiso en promover la ciencia y el arte, así como la protección del mismo.⁴³

2.2.3 Constitución de Apatzingán de 1814

En plena lucha por la independencia, se había redactado la Constitución de Apatzingán, que si bien no llegó a entrar en vigor, sí expresaba los ideales para la nueva nación, sin embargo, no consideraba relevante la protección de la ciencia y el arte, así como protección a los autores e inventores⁴⁴.

2.2.4 Constitución Federal de 1824

Con lo que respecta a esta constitución, fue el primer ordenamiento en adoptar el nombre oficial de Estados Unidos Mexicanos. Esta ley positiva, puso mayor atención e importancia al arte, la cultura y el comercio⁴⁵; de las 31 facultades del Congreso Federal, las dos primeras hacían referencia a la materia en estudio:

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

I. Promover la ilustración asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores; perfeccionadores o introductores de algún ramo de la industria; derechos exclusivos por sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas introducciones...”

De esta forma, la constitución de 1824 refleja el primer ordenamiento protector a los derechos de los autores e inventores.

Es importante señalar que dentro de la Constitución de 1836, así como las bases constitucionales de 1843, no modificaron en nada los aspectos de nuestra materia en estudio.

⁴³ SOLORIO PEREZ, Oscar Javier. Op. cit., p. 116

⁴⁴ NAVA NEGRETE, Justo. Op. cit., p. 43

⁴⁵ Ibidem, p. 119

2.2.5 Constitución Mexicana de 1857

Esta Constitución fue promulgada por Benito Juárez, dentro de esta Constitución, en su artículo 28 se prohibían los monopolios, con excepción de 3 asuntos:

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

Esta constitución en particular declaraba la libertad de enseñanza, de imprenta, de industria, de comercio, de trabajo y de asociación. Volvía a organizar al país como una república federal

2.2.6 Constitución de 1917

La Revolución Mexicana de 1910 inicia un nuevo periodo de transición que culmina con la Constitución de 1917, que es la que actualmente rige al territorio mexicano. Entre los cambios respecto de la Constitución de 1857, se encuentran la eliminación de la reelección del presidente de la República y el cargo de vicepresidente; con lo que respecta a nuestra materia en estudio, el artículo referente a monopolio continuó sin presentar alguna variación.⁴⁶

2.3 Fundamento constitucional vigente

En cuanto a la norma fundamental vigente, se toma como fundamento a la materia el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos menciona que dentro de territorio mexicano, quedarán prohibidos los monopolios y lo establecido en el anterior párrafo, tampoco constituirá monopolio.

Este artículo, se relaciona con el artículo 89 fracción XV del mismo estatuto, el cual faculta y obliga al Presidente de la Republica a conceder privilegios

⁴⁶ <http://portalacademico.cch.unam.mx/.../prof/.../Const1917-GobCarranza.pdf> Consultado: 15 de Octubre de 2014 18:41hrs.

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

Como se entiende, los artículos antes mencionados si forman parte de nuestro fundamento constitucional relacionado a nuestra materia, sin embargo la protección a las marcas no deriva totalmente de este artículo, ya que no supone un derecho otorgado a autores o inventores. Por tanto este derecho deriva del artículo 73 fracción X de la misma Constitución en el cual se faculta al Congreso a legislar en materia de comercio.

Estas disposiciones son las que sirven de apoyo a la legislación relativa tanto para los derechos de autor como para la propiedad industrial.

2.4 Tratados Internacionales en materia de marcas

Se han celebrado varios Tratados en relación a nuestra materia, los más importantes en lo que respecta a marcas son⁴⁷:

2.4.1 Tratados sobre normas generales de protección aplicables a los Estados

2.4.1.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)

El Convenio de París se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas de productos y servicios, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las denominaciones geográficas y la represión de la competencia desleal.

Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales: *trato nacional*, *derecho de prioridad* y *normas comunes*.⁴⁸

⁴⁷ <http://www.wipo.int/trademarks/es/treaties.html> Consultado: 05 de Noviembre de 2014 23:22hrs.

⁴⁸ http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html Consultado: 05 de Noviembre de 2014 23:45hrs.

1) En virtud de las disposiciones sobre el *trato nacional*, el Convenio establece que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, los Estados Contratantes deberán conceder a los nacionales de los demás Estados Contratantes la misma protección que concede a sus propios nacionales.

2) En el Convenio se establece el *derecho de prioridad* en relación con las patentes (y modelos de utilidad, donde existan), las marcas y los dibujos y modelos industriales. Significa ese derecho que, con arreglo a una primera solicitud de patente de invención o de registro de la marca que sea presentada en uno de los Estados Contratantes, el solicitante podrá, durante determinado período de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados Contratantes; esas solicitudes posteriores se considerarán presentadas el mismo día de la primera solicitud.

3) En el Convenio se establecen además algunas *normas comunes* a las que deben atenerse todos los Estados Contratantes.

2.4.1.2 Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994)

El objetivo del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) es en armonizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas. Esto se logra mediante la simplificación y la unificación de determinados aspectos de esos procedimientos, de forma que la presentación de las solicitudes de registro de marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones resulten tareas menos complicadas y más previsibles.⁴⁹

La gran mayoría de las disposiciones del TLT guardan relación con el procedimiento que se entabla ante una oficina de marcas, el cual puede dividirse en tres fases principales: la solicitud de registro, los cambios posteriores al registro y la renovación. Las normas aplicables a cada fase están establecidas de tal manera que se definan claramente cuáles son los requisitos previstos para una solicitud o una petición determinada.

⁴⁹ http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary_tlt.html Consultado: 06 de Noviembre de 2014 00:20hrs.

2.4.1.3 Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006)

El objetivo del Tratado de Singapur es crear un marco internacional moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de marcas. Sobre la base del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, el nuevo Tratado de Singapur posee un alcance más amplio y tiene en cuenta la evolución más reciente en el ámbito de las tecnologías de la comunicación. En comparación con el Tratado de 1994, el de Singapur se aplica a todos los tipos de marcas que puedan registrarse conforme a la legislación de una Parte Contratante determinada. Las Partes Contratantes tienen libertad para elegir la forma de comunicarse con sus respectivas oficinas (incluidas las comunicaciones en forma electrónica o que se transmiten por medios electrónicos).⁵⁰ Se han introducido además disposiciones sobre medidas de subsanación en lo que atañe a los plazos y a la inscripción de contratos de licencia de marcas y se ha creado la Asamblea de las Partes Contratantes. No obstante, otras disposiciones del Tratado de Singapur (como el requisito de aceptar solicitudes y registros multiclase y el de utilizar la Clasificación Internacional (Clasificación de Niza, que más adelante abordaremos) se basan en gran medida en el Tratado de 1994. A ese respecto, se trata de dos instrumentos internacionales distintos: ratificar un tratado no significa que se ratifica el otro y lo mismo ocurre con la adhesión.

2.4.2 Tratados sobre sistemas de registro para la obtención de protección

2.4.2.1 Arreglo de Madrid relativo al registro Internacional de marcas (1891) y del Protocolo Concerniente a ese Arreglo (1989)

El sistema de Madrid de registro internacional de marcas se rige por dos tratados:

1) El Arreglo de Madrid, adoptado en 1891, revisado en Bruselas (1900), en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Niza (1957) y en Estocolmo (1967), y enmendado en 1979; y

⁵⁰ http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/summary_singapore.html Consultado: 06 de Noviembre 00:50hrs.

2) El Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptado en 1989 con la finalidad de que el sistema de Madrid fuese más flexible y más compatible con la legislación nacional de determinados países y organizaciones intergubernamentales que no habían podido adherirse al Arreglo.

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

Sólo puede presentar la solicitud de registro internacional (solicitud internacional) la persona física o jurídica que esté vinculada - mediante el establecimiento, el domicilio o la nacionalidad - con una Parte Contratante del Arreglo o del Protocolo. La solicitud internacional debe presentarse en la Oficina Internacional de la OMPI por conducto de la oficina de origen.

2.4.3 Tratados sobre sistemas internacionales de clasificación

2.4.3.1 Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957)

El Arreglo de Niza establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio (la Clasificación de Niza). En los documentos y publicaciones oficiales correspondientes al registro de la marca las oficinas de marcas de los Estados Contratantes deben indicar los números que señalan las clases de la Clasificación en las cuales se incluyan los productos y servicios que sean objeto del registro.

La Clasificación consta de una lista de clases (34 clases para los productos y 11 para los servicios), tal y como se habló en el Capítulo 1 (Ver anexo a) y de una lista alfabética de los productos y los servicios. Esta última incluye más de 11.000 partidas. Ambas listas son revisadas periódicamente por un Comité de Expertos, en el que están representados todos los Estados Contratantes y el

cual realiza las correcciones y añadidos que se juzguen oportunos. La edición última es la décima y entró en vigor el 1 de enero de 2012.⁵¹

2.4.3.2 Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas (1973)

El Acuerdo de Viena establece una clasificación (la Clasificación de Viena) para las marcas que consisten en elementos figurativos o que contienen dichos elementos.⁵² En los documentos y publicaciones oficiales relativos a los registros y renovaciones de marcas, las oficinas competentes de los Estados Contratantes deben indicar los números que señalen las categorías, divisiones y secciones de la Clasificación a las cuales correspondan los elementos figurativos de las marcas en cuestión.

La Clasificación consta de 29 categorías, 145 divisiones y unas 1700 secciones, en las que se clasifican los elementos figurativos de las marcas.

2.5 Régimen legal aplicable a las marcas en México

Una vez analizando los antecedentes y fundamentos constitucionales, mencionare la ley relativa a la regulación de las marcas en México.

2.5.1 Ley de la Propiedad Industrial

La Ley vigente en materia de Propiedad Intelectual es la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial (**LFPPI**), nombre que recibió en un principio el 27 de Junio de 1991.

Esta Ley, en sus inicios, abrogaba normas de corte nacionalista, contrarias a la libre competencia, así como leyes de carácter federal, tales como:

- Ley de Invenciones y Marcas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (**DOF**) el 10 de Febrero de 1976

⁵¹ <http://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/> Consultado: 06 de Noviembre de 2014 01:25 hrs.

⁵² http://www.wipo.int/treaties/es/classification/vienna/summary_vienna.html Consultado: 06 de Noviembre de 2014 07:45hrs.

- Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento. Publicados en el DOF 11 de Enero de 1982 y 09 de Enero de 1990, respectivamente.⁵³

La LFPPI, en el decreto original contemplaba 14 artículos transitorios que de manera general señalaban como habría de proceder para crear el Instituto que la ley consideraba, la tramitación de patentes, así como la vigencia de los registros ya otorgados, entre otros

Hasta la fecha, la Ley ha sido reformada 14 ocasiones. La primera reforma, publicada el 2 de Agosto de 1994, fue la que transformo el título de la Ley por el que ahora conocemos, Ley de la Propiedad Industrial.

Las demás reformas que se han llevado a cabo, son las siguientes.⁵⁴

- Decreto de promulgación de la Ley Federal de Variedades Vegetales que adiciona y deroga diversos artículos de la LPI del 25 de Octubre de 1996.
- Decreto por el que se reforman las fracciones XXII y XXIII del artículo 213 y se adiciona el Título Quintos BIS referente a los Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados con los artículo 178 BIS al 178 BIS 9, así como se las fracciones XXIV y XXV al artículo 213 de la LPI del 26 de Diciembre de 1997.
- Decreto por el que se reforman los artículos 223 fracción II Y 224, y se adicionan la fracción III del artículo 223 y el artículo 223 BIS de la LPI del 17 de Mayo de 1999. Todas estas reformas y adiciones en relación con la materia penal.
- Decreto por el que se reforma el artículo 77 de la LPI del 26 de Enero de 2004. En relación a la explotación por parte del Consejo de Salubridad General de ciertas patentes.

⁵³ SOLORIO PEREZ, Oscar Javier. Op. cit., p. 127

⁵⁴ <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpi.htm> Consultado: 17 de Octubre de 2014 16:11hrs.

- Decreto por el que se reforman los artículo 6 fracción III, el artículo 90 fracción XV y se adiciona la fracción XV bis al artículo antes mencionado, así como se adiciona un Capítulo II Bis denominado: De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas a la LPI del 16 de Junio del 2005.
- Decreto por el que se reforman los artículo 142, 190, 191 y 193; se adiciona la fracción VII al artículo 2, así como también se adicionan los artículos 142 BIS al 142 BIS 3 y las fracciones XXV y XXVII al artículo 213, corriéndose la actual XXV a ser XXVII de la LPI del 25 de Enero de 2006.
- Decreto por el que se reforma el artículo 180 de la LPI del 06 de Mayo de 2009. En relación a las solicitudes y promociones de los procedimientos administrativos.
- Decreto por el que se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 181 de la LPI del 06 de Enero de 2010.
- Un decreto más de la misma fecha en el cual se reforma la fracción X del artículo 6 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 7 BIS 2 de la LPI.
- Decreto por el que se reforman los artículos 12 fracción IV, 41 fracción II, 47 fracción I primer párrafo, 59 fracción VI, 188, 199 BIS 1 tercer párrafo y se adicionan un segundo párrafo a la fracción X del artículo 6, artículo 52 BIS un cuarto y quinto párrafo al artículo 199 BIS 1 y una fracción XXVII recorriéndose la actual en su orden al artículo 213 de la LPI del 18 de Junio de 2010.
- Decreto por el que se reforma el artículo 223 BIS de la LPI del 28 de Junio de 2010.
- Decreto por el que se reforman reforma la fracción VII del artículo 209, la fracción XXVII y XXVIII del artículo 213 recorriéndose ésta última para quedar como fracción XXX y se adiciona un segundo párrafo al artículo 183, un tercer párrafo al artículo 205, un segundo párrafo a los artículos 206 y 208, una fracción XXIX al artículo 213, y dos párrafos al artículo 220, de la LPI de 27 de Enero de 2012.

- Decreto por el que se reforman las fracciones I y XXI del artículo 6, fracciones I, II y IV del artículo 7 BIS, fracción VI artículo 12, fracción IV artículo 159, fracción III artículo 169 de la LPI del 09 de Abril de 2012.

La última reforma de la que se tiene conocimiento es la realizada al artículo 191 que pretende otorgar mayor flexibilidad a los particulares que quieran defender ante la autoridad su propiedad industrial de derechos registrados. La reforma, que fue enviada al Senado, busca eliminar la libertad de criterios contradictorios al momento de la aplicación de la ley que podrían surgir de los órganos administrativos, con la finalidad de crear certidumbre jurídica en el gobernado.

En el texto queda asentado que la solicitud de declaración administrativa sobre la nulidad, caducidad, cancelación e infracción de las marcas y patentes, se desechará cuando el registro de autorización o publicación no se encuentre vigente.⁵⁵

Cabe resaltar que conforme a su artículo 1, la LPI es de orden público y de observancia general, y que el objetivo de dicha ley, de acuerdo con su artículo 2 es:

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

II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;

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

IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;

⁵⁵ <http://www.jornada.unam.mx/2014/02/13/politica/014n2pol> Consultado: 19 de Octubre de 2014 18:17hrs.

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;

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

VII. Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.

2.5.2 Legislación Supletoria

Para entender este tema, es necesario explicar que se entiende por supletoriedad. Supletoriedad es un concepto muy recurrido en el derecho mexicano, especialmente en materia administrativa. Este sostiene en que, por lo general, las leyes sustantivas y adjetivas pueden “suplirse” con la aplicación de ordenamientos cuyos postulados y disposiciones, por su grado de especificación, permiten resolver sobre una situación particular no prevista en la ley que se aplica. De esta forma, la ley que suple se convierte en el apoyo de la ley suplida.

La Ley prevé la aplicación supletoria de:

Código Federal de Procedimientos Civiles en la sustanciación de los procedimientos de declaración administrativa, mejor conocidos como contenciosos o jurisdiccionales, tal y como se estipula en el artículo 187 de la referida Ley, la cual nos dice que las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa (temas que se explicarán más adelante) que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán

con arreglo al procedimiento de la misma, siendo aplicable de manera supletoria el Código anteriormente referido.

En cuanto al título referente a procedimientos administrativos y en concreto el capítulo relativo al procedimiento de declaración administrativa tiene como propósito establecer postulados aplicables a la capacidad legal de los apoderados y representantes de las partes en litigio; las características y requisitos de las solicitudes de declaración administrativa (entre ellas la de infracción y contestación); notificaciones y plazos; pruebas; resolución y medidas provisionales. Para esto, la aplicación supletoria será el Código Procesal Civil Federal, el cual tiene por objeto servir de apoyo a las disposiciones de la Ley en estudio, toda vez que las que este Código prevé, por su naturaleza, se extienden y pronuncian a detalle.

Con lo que respecta la relación de supletoriedad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se concreta a estudiar y a regular al IMPI con lo que respecta a resolver recursos de revisión, el cual debe imponerse ante el mismo Instituto o de preferirse así, directamente al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De esta manera, debe aclararse que el IMPI sólo resolverá este recurso, no emitirá declaraciones administrativas.

2.6 Autoridad administrativa competente

Antes de entrar en materia, es necesario ubicar al Instituto que regula y protege el Derecho de la Propiedad Industrial.

2.6.1 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

La autoridad competente en materia de Propiedad Industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (**IMPI**), el cual fue creado por decreto presidencial el 22 de Noviembre de 1993, como un organismo público descentralizado de la Secretaría de Economía, antes llamada Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. El ser un organismo descentralizado le permite

tener personalidad jurídica propia, patrimonio propio, así como independencia operativa, administrativa y financiera.⁵⁶

Las facultades de este Instituto se encuentran consagrados en el artículo 6 de la LPI a través de sus 22 fracciones, sin embargo, podemos decir que el objeto principal del IMPI es brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa, así como proporcionar servicio de orientación y asesoría a los particulares para lograr el mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial.

Gracias a la tecnología, el IMPI ofrece diversos servicios⁵⁷ a través de su página de internet, tales como:

- Portal de pagos y servicios electrónicos (PASE).
- Sistema de Asistencia o Ayuda para el llenado de solicitud de registro de marca, aviso comercial y solicitudes de publicación de nombre comercial. (SOLMARNET).
- Portal de tecnologías para las pequeñas y medianas empresas (PYMETEC).
- Consulta electrónica de la gaceta de Propiedad Industrial (SIGA).
- Servicio de Consulta Externa sobre Información de Marcas (MARCANET).
- Presentación de solicitudes de marca y diseños industriales en línea.
- Gaceta electrónica de patentes de dominio público.
- Sistema de búsqueda figurativa de marcas.

Con todos estos servicios y objetivos que el IMPI ofrece, busca garantizar la intervención del estado en el campo de la protección de los derechos de la Propiedad Industrial otorgando a los titulares seguridad jurídica, así como buscar el aprovechamiento legítimo de la capacidad creativa e inventiva,

⁵⁶ <http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/default.aspx> Consultado: 22 de Octubre 2014 22:59hrs.

⁵⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=f0HlsdkghRQ> Consultado: 22 de Octubre de 2014 23:43hrs.

promoviendo con esto, la inversión privada, la creación de empleos y el desarrollo económico.

2.7 Organismos Internacionales

Los organismos internacionales relevantes en la materia son la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio.

2.7.1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

La OMPI es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza. Está dedicada a desarrollar un sistema de protección a la propiedad intelectual balanceado y accesible, que recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, social y cultural de todos los países, salvaguardando en todo momento en interés general.

Por lo anterior la OMPI es el Organismo internacional más relevante en la materia, que como se ha hecho referencia, administra 24 Tratados Internacionales que pueden agruparse en tres categorías, vistas en párrafos anteriores.

- Protección a la Propiedad Intelectual
- Registro
- Clasificación

El artículo 3 del Convenio que establece la OMPI en Estocolmo el 14 de Julio de 1967 establece que los fines de la Organización son:

- a) Fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional, y
- b) Asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones.

Y dentro de ese Convenio, pero en el artículo 4 se establece las funciones que tendrá la OMPI:

1. Fomentará la adopción de medidas destinadas a mejorar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo y a armonizar las legislaciones nacionales sobre esta materia;
2. Se encargará de los servicios administrativos de la Unión de París, de las Uniones particulares establecidas en relación con esa Unión, y de la Unión de Berna;
3. Podrá aceptar el tomar a su cargo la administración de cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual, o el participar en esa administración;
4. Favorecerá la conclusión de todo acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual;
5. Prestará su cooperación a los Estados que le pidan asistencia técnico-jurídica en el campo de la propiedad intelectual;
6. Reunirá y difundirá todas las informaciones relativas a la protección de la propiedad intelectual y efectuará y fomentará los estudios sobre esta materia publicando sus resultados;
7. Mantendrá los servicios que faciliten la protección internacional de la propiedad intelectual y, cuando así proceda, efectuará registros en esta materia y publicará los datos relativos a esos registros;
8. Adoptará todas las demás medidas apropiadas.

2.8 Las marcas evolucionan

La marca ha pasado por diversas modificaciones a través de los años, se han convertido en mucho más que simples recursos para distinguir productos, se han convertido en comunicadores e indicadores de calidad, valor distinción; en

algo semejante a mensajes abreviados que permiten a los consumidores identificar productos, servicios, y empresas.

La explosión de las marcas se ha generado durante los últimos treinta años. La tecnología así como la rápida entrada de las empresas en el mercado, tiene mucho que ver en esta evolución de las marcas, basta con ver los avances en la telefonía celular, las compañías automotrices, etc. La televisión resulta ser otro de los medios que tiene mucho que ver con ello, ya que no solo a través de los anuncios comerciales se publicitan los productos y servicios con sus respectivas marcas, sino también dentro de los mismos programas que transmiten las televisoras, y que decir del Internet, en donde los usuarios son constantemente atacados por anuncios tanto de productos como de servicios.

Las marcas son algo más que simples palabras o imágenes: identifican un producto, un servicio o una empresa, los diferencian de otros; y como se había mencionado antes, comunican información acerca del origen, valor, calidad y distinción.

2.8.1 El olor como signo distintivo

El rasgo más curioso del olfato humano es que podemos aceptar cualquier aroma, como el que despiden las flores, el café recién preparado, la fruta fresca, etc. Pero no soportamos el olor característico de nuestros semejantes, por lo que intentamos camuflajearlo con fragancias como los perfumes, los aromatizantes de ambiente, de automóvil y de ropa, o los sacos de hierbas aromáticas para los armarios. Preferimos un olor externo al de nuestro propio cuerpo y estamos cada vez más preocupados por consumir productos que reemplacen ese olor natural del ser humano, por uno más agradable a nuestros sentidos.

La búsqueda de regulación de las marcas olfativas constituye un tema de gran importancia y polémica en el mundo de hoy, ya que la tendencia para el desarrollo de nuevos productos o servicios es buscar un valor distintivo que permita aumentar las ventas en un mercado de muchos competidores, con un

producto único y diferente, y esto se puede lograr a través de una imagen atractiva y refrescante, donde cobra mayor relevancia el olor. Por lo que no es raro que aparezcan continuamente nuevas estrategias comerciales, por ejemplo, que en un cine se desprendan aromas en el momento en que se está proyectando en pantalla el anuncio comercial de un determinado producto.⁵⁸

2.8.2 Marcas olfativas registradas

En varias fuentes aparece citado como el primer registro de marca olfativa en el mundo aquel que llevo a cabo la compañía Clark en 1990 en Estados Unidos (país que se encuentra a la vanguardia en este tipo de marcas) para proteger hilos de coser y para bordado, cuyo olor se encuentra descrito en la solicitud correspondiente como "una fragancia de alto impacto, fresca, floral, muy intensa, evocativa de capullos de plumería".⁵⁹

Seguido de este registro, surgió en Holanda el caso de las pelotas de tenis, las cuales obtuvieron su registro de marca olfativa bajo la descripción de "olor a hierba recién cortada". Para muchos, este olor evoca la primavera, el verano, los campos de juego u otras experiencias agradables, motivo por el cual se aprobó el registro, ya que era apropiada y cumplía con el requisito de representación gráfica.⁶⁰

Otros ejemplos que podemos mencionar es la marca olfativa para proteger dardos, que, al momento de ser lanzados despiden el "olor acre de la cerveza amarga", neumáticos con "aroma o fragancia floral que recuerda al de las rosa", la esencia del aceite de baño "Johnson & Johnson", la esencia del jabón "Ivory", el olor a nuevo de los vehículos de la marca Rolls Royce, entre otras más que se han creado en diversos países.

⁵⁸ El sistema fue ideado por Hans Laube y sólo se ha empleado una vez por completo, en la película de 1960, *Scent of Mystery*, producida por Mike Todd. La banda sonora hacía que se fueran disparando 30 olores distintos en los asientos del cine.
<http://interactivemediaarchive.wordpress.com/odorama-john-waters-polyester/> Consultado: 26 de Octubre de 2014 11:22hrs.

⁵⁹ <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-1156.html> Consultado: 26 de Octubre de 2014 12:05hrs.

⁶⁰ www.wipo.int/sme/es/documents/pdf/olfactive_trademarks.pdf Consultado: 26 de Octubre de 2014 17:35hrs.

La búsqueda de registrar este tipo de marcas, no es un secreto para las grandes compañías y competidores dentro del mercado; es indudable que lo que huele bien se vende mejor, debido a que el aroma de los productos ejerce una influencia importante en la elección que toma el consumidor y no solamente en casos de perfumes o fragancias sino en infinidad de productos; esto hace que nos percatemos de que el registro de estos signos generalmente está asociado de manera directa a productos, y tal vez, porque no, a servicios.

2.8.3 Registro de marcas olfativas en México

Los nuevos retos de la Propiedad Industrial han agregado el registro de marcas no comunes como lo son las Marcas Olfativas, que ponen como punto de discusión por una parte los sentidos humanos como susceptibles de ser usados exclusivamente por su registrante y por la otra el derecho de proteger las características que distinguen a un producto o servicio. En México estos tipos de marcas no son susceptibles de ser registrables, pues su reconocimiento sería contrario a la definición de marca al ser “no visible”, sin embargo, debido a la tendencia internacional de reconocimiento de marcas no comunes, es de considerarse si las marcas olfativas pudiesen ser motivo de promocionar una iniciativa en el Congreso de la Unión para reformar la Ley de la Propiedad Industrial en México.

CAPITULO 3 REGISTRO DE LAS MARCAS

3.1 Solicitud de registro de una marca en la legislación mexicana

Para registrar una marca en México, se deben de llevar a cabo una serie de etapas que se explicarán a continuación.

3.1.1 Presentación de solicitud

Existen dos formas de realizar la presentación de la solicitud de registro de signos distintivos; presentación física o en línea.

3.1.1.1 Presentación Física

La presentación de la solicitud se deberá realizar directamente en el IMPI, o a través de sus Oficinas Regionales; esta solicitud oficial o el formato antes referido, recibe el nombre "IMPI-00-001"; todos los datos que solicitan son los necesarios para tramitar y obtener un registro.

A continuación se indican los pasos para señalar los datos en el llenado del formato de la solicitud.

FORMATO IMPI - 00 – 001



| SOLICITUD DE REGISTRO O PUBLICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS <small>(Antes de llenar el formato, sírvase leer las consideraciones generales al reverso).</small> | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|-----|-----|-----|
| <p style="text-align: center;">Por la presente se solicita: <small>(Marque sólo una opción)</small></p> <p><input type="checkbox"/> Registro de Marca</p> <p><input type="checkbox"/> Registro de Marca Colectiva</p> <p><input type="checkbox"/> Registro de Aviso Comercial</p> <p><input type="checkbox"/> Publicación de Nombre Comercial</p> | <p style="text-align: center;"><small>Uso exclusivo</small> Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía.</p> <p style="text-align: center;"><small>Sello, Fecha y hora de presentación, No. de folio de entrada.</small></p> | <p style="text-align: center;"><small>Uso exclusivo</small> IMPI, Oficinas Regionales del IMPI Etiqueta Precaptura.</p> | | | | | | |
| I. DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S) | | | | | | | | |
| 01) Nombre (s): 02) Nacionalidad (es): 03) Domicilio del primer solicitante (calle, número y colonia): Población y Estado: Código postal: País: 04) Teléfono (clave):* Correo-e.* | | | | | | | | |
| II. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES | | | | | | | | |
| 05) Calle, número y colonia: Población y Estado: Código postal: 06) Teléfono (clave):* Correo-e.* | | | | | | | | |
| 07) Tipo de Marca: Nominativa <input type="checkbox"/> Innominada <input type="checkbox"/> Tridimensional <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/> 08) Fecha de primer uso: <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="border-bottom: 1px solid black; width: 20px;"></td><td style="border-bottom: 1px solid black; width: 20px;"></td><td style="border-bottom: 1px solid black; width: 20px;"></td></tr><tr><td style="font-size: 8px; text-align: center;">Día</td><td style="font-size: 8px; text-align: center;">Mes</td><td style="font-size: 8px; text-align: center;">Año</td></tr></table> No se ha usado: <input type="checkbox"/> 09) Clase: <input type="text"/> <input type="text"/> 10) Productos o servicios, en caso de Marca o Aviso Comercial / Giro preponderante, en caso de Nombre Comercial: <div style="text-align: right;">Continúa en anexo <input type="checkbox"/></div> | | | | | | Día | Mes | Año |
| | | | | | | | | |
| Día | Mes | Año | | | | | | |
| 11) Denominación: (Solo marcas mixtas con denominación) | 12) Signo distintivo: <div style="text-align: center; font-size: 8px;">Reproduzca en este espacio el signo distintivo que desea proteger</div> | | | | | | | |
| 13) Leyendas y/o figuras no reservables: <small>(Sólo en caso de Marca):</small> <div style="text-align: right;">Continúa en anexo <input type="checkbox"/></div> | | | | | | | | |
| 14) Ubicación del establecimiento: Domicilio (calle, número y colonia): Población y Estado: Código Postal: País: | | | | | | | | |
| 15) Prioridad reclamada: <small>(Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el extranjero)</small> País (Oficina) de origen: Número: Fecha de Presentación <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> _____ _____ _____ </div> | | | | | | | | |
| Bajo protesta de decir verdad, el firmante manifiesta que los datos asentados en esta solicitud son ciertos y que en caso de actuar como mandatario, cuenta con facultades para llevar a cabo el presente trámite. | | | | | | | | |
| _____ Nombre y firma del solicitante o su mandatario | | _____ Lugar y fecha | | | | | | |

| Consideraciones generales para su llenado: | |
|---|--|
| <p>- Los datos contenidos en la presente solicitud y sus documentos anexos son de carácter público. Los rubros marcados con un asterisco * son datos opcionales.</p> <p>- Este formato es de distribución gratuita. Se autoriza su libre reproducción, siempre y cuando éste no sea alterado y sea presentado impreso su anverso (Página 1) y reverso (Página 2) en una sola hoja de papel blanco y en tamaño oficio.</p> <p>- Debe llenarse en idioma español, preferentemente a través del Sistema Asistido de llenado de Solicitudes de Registro de Marca, Aviso Comercial y Solicitud de Publicación de Nombre Comercial (SOLMARNET) disponible en www.impi.gob.mx. No obstante, podrá llenarse por otros medios, siempre que la solicitud sea legible. La información de la solicitud debe ser requisitada toda por el mismo medio, sin tachaduras ni enmendaduras.</p> <p>- El formato de solicitud por duplicado, redactado en idioma español, debidamente requisitado y firmado en todos sus ejemplares, así como sus documentos anexos, deben presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisiva de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Arenal # 550, Piso 2, Pueblo Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco, C.F. 16020, México, D.F., con horario de atención de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Oficinas Regionales del IMPI o las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía.</p> <p>- También podrá remitirse la solicitud por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes o, en su caso, presentarse por transmisión telefónica facsimilar, en los términos previstos en el artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.</p> <p>- Los documentos anexos redactados en idioma distinto al español deberán acompañarse de la traducción correspondiente.</p> <p>- Los documentos anexos provenientes del extranjero, cuando proceda, deberán acompañarse de la legalización o, en su caso, apostilla correspondiente.</p> <p>Por la presente se solicita: En el recuadro correspondiente marque con una "X" la solicitud que desea presentar.</p> <p>1.- DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE(S): Añote los datos completos de la persona que será, en su caso, titular de la Marca, Aviso Comercial ó Nombre Comercial.</p> <p>7) Tipo de Marca: Marque el recuadro que corresponda al tipo de Marca: NOMINATIVA.- (denominación) cuando se deseen registrar elementos literales, así como una o varias palabras desprovistas de todo diseño; INCOMINADA.- (diseño) si se desea registrar una figura, diseño o logotipo desprovisto de todo elemento literal; TRIDIMENSIONAL.- (forma tridimensional) cuando se desea registrar el empaque, envoltura o envase del producto en tres dimensiones; o MIXTA.- si se desea registrar la combinación de cualquiera de las anteriores. (por ejemplo: denominación y diseño; denominación y forma tridimensional; diseño y forma tridimensional; denominación, diseño y forma tridimensional).</p> <p>8) Fecha de primer uso: Señale la fecha a partir de la cual el signo distintivo se ha venido usando en forma ininterrumpida. En caso contrario, marque el recuadro correspondiente a "No se ha usado".</p> <p>9) Clase: Cuando se conozca, anote en el recuadro el número de la clase a que corresponden los productos o servicios para los que se solicita el registro; para tal efecto, puede consultar el Listado de productos y servicios de la Clasificación de Productos y Servicios para el registro de las Marcas (Clasificación de Niza) vigente, disponible en www.impi.gob.mx.</p> <p>10) Producto(s) o servicio(s): Si LA SOLICITUD ES DE REGISTRO DE MARCA O MARCA COLECTIVA, especifique el o los productos o servicios que se protegen. Si SE SOLICITA EL REGISTRO DE AVISO COMERCIAL, anote el o los productos o servicios que se anuncian con el mismo. Si SE TRATA DE LA PUBLICACIÓN DE UN NOMBRE COMERCIAL, anote el giro preponderante del respectivo establecimiento. En el caso de que dicho espacio resulte insuficiente, deberá indicarse en un anexo.</p> <p>11) Denominación: Solo en caso de Marcas Mixtas, deberá indicar la denominación que desea proteger en exclusiva y que aparece en la etiqueta correspondiente.</p> <p>12) Signo distintivo: Se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la Marca, tal y como aparece en este recuadro. En caso de ser marca nominativa, deberá plasmar en este recuadro la denominación que ampara sin tipografía estilizada y en color negro. En el caso de Marcas Innomiadas o Mixtas adquiera en el recuadro la etiqueta con las medidas reglamentarias, no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm y en caso que contenga Denominación esta deberá coincidir con la plasmada en el rubro 11). Para Marcas Tridimensionales adquiera en el recuadro correspondiente la impresión fotográfica o el dibujo en los tres planos (anchura, altura y profundidad) con las medidas reglamentarias no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm.</p> <p>13) Leyendas y figuras no reservables: Sólo en caso de Marcas Innomiadas, Tridimensionales o Mixtas, indique las palabras y/o figuras que aparecen en el ejemplar del signo distintivo solicitado y que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no pueden ser de uso exclusivo, por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Peso, Registro de Salud, etc.</p> <p>14) Ubicación del establecimiento: En caso de haber señalado fecha de primer uso deberá indicar el domicilio del establecimiento o negociación relacionado con el signo distintivo solicitado. En el Nombre Comercial el señalamiento de la ubicación del establecimiento es obligatorio.</p> <p>15) Prioridad reclamada: En caso de contar con Derecho de Prioridad, deberá indicar los datos de la misma.</p> <p>Domicilios señalados en la solicitud: Deberá señalar de manera completa y precisa los domicilios que indique en la solicitud, incluyendo el Código Postal y el asentamiento en donde se ubique el domicilio bajo la denominación en que sea conocido; Colonia, Pueblo, Municipio, etcétera.</p> <p>Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán a los solicitantes por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hubiesen señalado al efecto. También podrán notificarse personalmente en el domicilio señalado, en las oficinas del Instituto o por publicación en la Gaceta, en términos del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.</p> <p>Los datos consistentes en Teléfono y Correo electrónico contenidos en el presente formato son opcionales y tiene por objeto el facilitar un medio de contacto entre el solicitante y los usuarios interesados en la solicitud en trámite.</p> <p>Nombre y firma del solicitante o su mandatario: Añote el nombre completo de una sola persona, ya sea el solicitante o su mandatario, quien deberá firmar la solicitud. En caso de que el titular sea una persona moral, deberá proporcionar únicamente el nombre y firma de la persona física que esté actuando en su representación.</p> <p>Continúa en anexo: Marque con una "X" sólo en caso de que sea necesario usar una hoja anexa para completar la información requerida.</p> | |
| <p>Trámite al que corresponde la forma: Solicitud de Registro de Marcas, Avisos Comerciales y Publicación de Nombres Comerciales.</p> <p>Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: IMPI-01-001, IMPI-01-002, IMPI-01-003, IMPI-01-004.</p> <p>Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial del IMPI: 2-VII-2012.</p> <p>Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 10-VII-2012</p> | |
| <p>Fundamento jurídico-administrativo:</p> <p>Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 6 fracción III, 87-90, 93, 96, 98, 99-119, 121-126 y 179-183 (D.O.F. 27-VI-91, reformas D.O.F. 2-VIII-94, 25-X-96, 26-XII-97, 17-V-99, 26-I-04, 16-VI-05, 25-I-06, 06-V-09, 06-I-10, 18-VI-10, 28-VI-10 y 27-I-12).</p> <p>Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 5-7, 16, 17, 53, 56-61 y 67 (D.O.F. 23-XI-94, reformas D.O.F. 10-IX-02, 19-IX-03 y 10-VI-11).</p> <p>Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Arts. 14a, 14c y 14e (D.O.F. 23-VIII-95, reformas D.O.F. 28-XII-95, 10-XII-98, 2-V-97, 4-V-98, 23-II-99, 11-X-00, 17-X-01, 13-XI-01, 24-XII-01, 27-II-02, 14-III-02, 14-XI-02, 04-II-03, 8-X-03, 27-X-04, 23-III-05, 13-IX-07, 1-VII-09, 10-VIII-09, 24-VIII-09, 1-X-10 y 10-V-11).</p> <p>Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Arts. 11 y 34 (D.O.F. 14-XII-94, reformas D.O.F. 22-III-99, 14-XII-00, 20-VI-03, 11-VII-03, 18-III-10, 2-IV-10 y 10-4-12).</p> <p>Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Arts. 19-26. (D.O.F. 9-VIII-04).</p> <p>Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art. 1. (D.O.F. 31-III-99, reforma D.O.F. 20-I-11).</p> | |
| <p>Documentos anexos:</p> <p><input type="checkbox"/> Comprobante de pago de la tarifa (original y copia).</p> <p><input type="checkbox"/> Reglas de uso (sólo en caso de Marca en copropiedad o Marca Colectiva).</p> <p><input type="checkbox"/> Documento que acredita la personalidad del mandatario (original o copia certificada) o, en su caso, copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI.</p> <p><input type="checkbox"/> Fe de hechos en caso de Nombre Comercial en la que el fedatario público incluya nombre del titular, giro y ubicación del establecimiento, así como una fotografía de la fachada donde se ostenta el Nombre Comercial.</p> <p><input type="checkbox"/> Hoja adicional complementaria a los puntos 10) y 13).</p> | |
| <p>Tiempo de respuesta: El plazo de primera respuesta es de 4 meses por lo que respecta al examen de forma y de 8 meses por lo que respecta al examen de fondo. Aplica la positiva ficta al examen de forma. No aplica la negativa ni la positiva ficta al examen de fondo.</p> | |
| <p>Número telefónico para quejas: Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 5624-04-12 ó 13 (directo) 5624-04-00 (conmutador) Extensiones: 11237 y 11231, Fax: 5624-04-35 Correo electrónico: quejanet@impi.gob.mx</p> | <p>Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos 20002000 en el D.F. y áreas metropolitanas, del interior de la República sin costo para el usuario al 01-800-FUNCION (388-2468) o desde Estados Unidos y Canadá al 1-800-475-23-93.</p> |
| <p>Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 53-34-07-00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 01-800-570-59-90, extensiones 10180 y 10181, o bien, consultar la página en Internet : www.impi.gob.mx</p> | |

| | |
|---|---|
| 11) Denominación: (Solo marcas mixtas con denominación) | 12) Signo distintivo: |
| 13) Leyendas y/o figuras no reservables: (Solo en caso de Marca). Continúa en anexo <input type="checkbox"/> | Reproduzca en este espacio el signo distintivo que desea proteger |
| 14) Ubicación del establecimiento: Domicilio (calle, número y colonia): Población y Estado: Código Postal: País: | |
| 15) Prioridad reclamada: (Solo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el extranjero) País (Oficina) de origen: Número: Fecha de Presentación Día Mes Año | |

Signo Distintivo

En caso de marcas INNOMINADAS, TRIDIMENSIONALES o MIXTAS, deberá adherir o imprimir su etiqueta, la cual no debe ser mayor de 10 x 10 cm., ni menor de 4 x 4 cm.

En caso de marca NOMINATIVA, AVISO o NOMBRE COMERCIAL, deberá plasmar en este recuadro la denominación que ampara sin tipografía estilizada y en color negro.

Prioridad Reclamada

La prioridad es un derecho internacional que se reclama al momento de solicitar un registro marcario en México, a efecto de que se reconozca la fecha legal de presentación de una solicitud de registro de marca en el extranjero, como fecha legal de presentación en el país.

Leyendas y/o figuras no reservables

Sólo en caso de Marcas Innominadas, Tridimensionales o Mixtas, indique las palabras y/o figuras que aparezcan en el ejemplar del signo distintivo cuyo uso no se reserva. Por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Peso, Registro de Salud, etc.

Denominación

Aquí deberá de indicar la parte nominativa de su marca, únicamente si es una marca MIXTA.

Es importante que en este apartado no indique ningún diseño y que la denominación que señale coincida con la parte nominativa de su etiqueta. Si su marca no es mixta, entonces deje en blanco el apartado.

Nombre, firma, lugar y fecha

El nombre y firma son requisitos indispensables para dar validez a la solicitud. En este apartado se señalará el nombre completo de quien solicita el registro o publicación. La solicitud deberá firmarse de forma autógrafa a la vez que se hace una declaración bajo protesta de decir verdad respecto de la veracidad de los datos asentados en la solicitud, por lo que no debe incurrir en falsedad, ya que es causal de nulidad del registro o publicación.

Domicilio del Establecimiento

Deberá indicar si cuenta o no con un establecimiento, en caso de contar con éste, se deberán ingresar los datos solicitados.

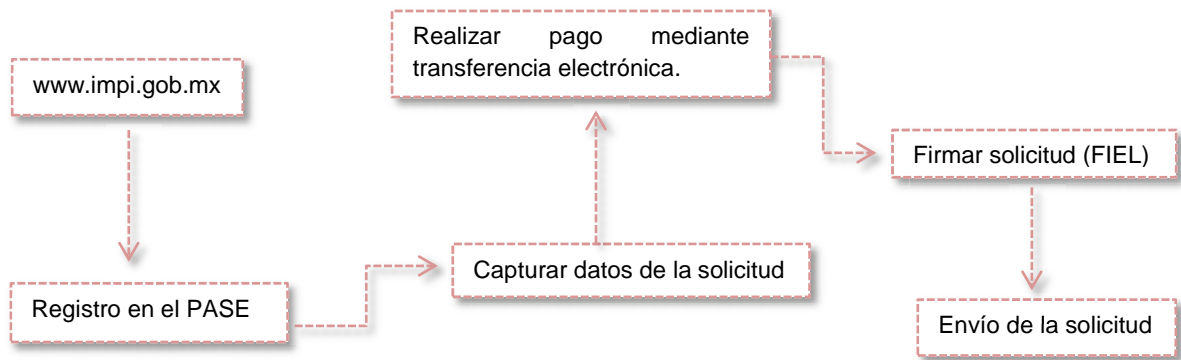
En caso de haber señalado fecha de primer uso, será obligatorio indicar un establecimiento.

En el Nombre Comercial el señalamiento de la ubicación del establecimiento es obligatorio.

Bajo protesta de decir verdad, el firmante manifiesta que los datos asentados en esta solicitud son ciertos y que en caso de actuar como mandatario, cuenta con facultades para llevar a cabo el presente trámite.

Nombre y firma del solicitante o su mandatario

Lugar y fecha



3.1.2 Examen Formal

Después de presentada la solicitud e ingresada al sistema de marcas del IMPI, esta será turnada a la Coordinación encargada de llevar a cabo el examen de forma, a través del cual se examinará que la solicitud cumpla con los requisitos solicitados por el IMPI para la presentación de solicitudes de signos distintivos, en caso de existir un requisito por subsanar, el IMPI lo hará saber por escrito, otorgando plazo de tres meses improrrogables para dar contestación, después de esto se procederá a realizar el examen de fondo.

La fecha de presentación será aquella en que la solicitud fue ingresada a la Oficina cumpliendo los requisitos requeridos. Solo es en el caso de ciertos requerimientos, ya que algunos no modifican la fecha de presentación.

3.1.3 Examen de fondo

Una vez satisfecho el examen anterior, la solicitud es turnada a otro examinador quien realizará el examen de fondo, el cual tiene por objeto determinar si la marca cumple los requisitos de registrabilidad establecidos en Ley (elementos gráficos, fonéticos e ideológicos).

Si después de realizado el examen, se concluye que no cumple con dichos requisitos, el IMPI comunicará al solicitante para que en un plazo de 2 meses subsane los errores u omisiones que presenta la solicitud y/o manifieste lo que a su derecho convenga en relación a lo antes citado. Así mismo, a este plazo se

le podrá adicionar 2 meses, para cumplir los mismos requisitos, sin que medie solicitud. En caso de no dar contestación dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

3.1.4 Expedición del título y vigencia del registro de marca

Después de llevado a cabo los exámenes, no existir objeción alguna y haber subsanado los errores u omisiones en que se hubiere incurrido, el IMPI concederá el Título de Registro conforme a lo establecido en el artículo 125 de la LPI. En caso de que el IMPI niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de la resolución.

En relación a lo antes mencionado, los servicios que presta el Instituto en materia de marcas, avisos y nombres comerciales, se pagarán, conforme al Título Cuarto de la LPI, las siguientes tarifas:⁶¹

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 14a | Por el estudio de una solicitud nacional para el registro de una marca hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título. | \$2,303.33 |
| 14b | Por la renovación de un registro de marca nacional, por cada clase. | \$2,433.41 |

Estos precios serán más IVA. El registro de una marca tiene una vigencia 10 años a partir de la fecha en que solicite el registro y este puede renovarse por periodos de la misma duración.

Cuando la marca de un producto o servicio queda registrado, a la denominación del mismo se le agregan las palabras: “marca registrada,” sus siglas “M.R.” o el símbolo ®. Si no se agrega este símbolo, no será posible que se lleven a

⁶¹ <http://www.impi.gob.mx/marcas/Paginas/TarifasMarcasAvisosNombres.aspx> Consultado: 31 de Octubre de 2014 19:27hrs.

cabo acciones en contra de algún infractor, puesto que no se cumplió con esta formalidad.

3.1.5 Renovación del registro de marca

La renovación del registro de un signo distintivo se puede solicitar seis meses antes de que esta venza, o bien, seis meses después de su vencimiento, de conformidad con el artículo 134 de la Ley de la Propiedad Industrial. La renovación se tiene que solicitar mediante el formato que proporciona el IMPI, junto con el comprobante de pago correspondiente. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

3.2 Acciones Administrativas

Con el propósito de hacer respetar el derecho al uso exclusivo, la LPI otorga en favor de los titulares de marcas registradas la posibilidad de perseguir a quienes realicen conductas que violen ese derecho de exclusividad mediante acciones administrativas, de las cuales hablaremos en este apartado. Las acciones administrativas que pueden intentarse son las de nulidad, caducidad e infracción.

3.2.1 Nulidad de registro de la marca

Las causales de nulidad de registro de marcas de manera indebida que pueden invocarse en defensa de una marca legítimamente creada y usada son las siguientes:

a) La establecida en el artículo 90 fracción XVI que nos dice que no podrá ser registrada una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

Quienes consideran invadido su derecho de exclusividad, bajo esta causal o otra en que se invoque la semejanza en grado de confusión, deberá emplear argumentos sólidos que permitan evidenciar dicha semejanza.

b) Dentro del artículo 151 fracción II se menciona que será nulo el registro de una marca⁶² que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y sea aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

Esta causal puede invocarse siempre y cuando el titular de la marca con uso anterior compruebe haber usado la marca ininterrumpidamente en nuestro país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró. Esta acción de nulidad, se ejercita dentro del plazo de tres años, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

c) En la fracción IV del artículo antes mencionado, nos menciona que será nulo el registro que se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, por existir en vigor otro que se considere invadido, relativo a una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.

Cabe resaltar que el error, la inadvertencia o la diferencia de apreciación surgen cuando el IMPI realiza los exámenes correspondientes a la solicitud de registro. Esta acción solo procederá si se invoca dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

d) Por último, dentro de la fracción V del mismo artículo, se establece la nulidad cuando el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de dicha marca u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, en este caso, el registro se reputa como obtenido de mala fe, dado que es obvio que el registro se obtuvo

⁶² Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptimo Tribunal COLEGIADO en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, página: 2366. MARCAS. CÓMO DEBE PROCEDER LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DEL REGISTRO RELATIVO CON BASE EN EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Amparo directo 394/2011. Grupo Casavi, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán.

aprovechándose de la relación jurídica y comercial que lo unía al verdadero titular de la marca. Esta acción podrá ejercitarse en cualquier tiempo.

En relación a lo antes mencionado, la solicitud de declaración administrativa de nulidad, debe ser presentada ante el IMPI, aunque existe la posibilidad de que la declaratoria sea emitida de oficio por el IMPI, o a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación; tal y como se establece en el artículo 155 de la LPI.

La solicitud de declaración administrativa de nulidad se resuelve conforme al procedimiento establecido en la LPI, siendo aplicable y de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles; se promoverá ante la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Intelectual, la cual resuelve a través de su Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial, tal y como se establece en los artículos 5 fracción V inciso c subinciso ii, artículo 32 y artículo 18 del Estatuto Orgánico del IMPI.

Después de entender que la nulidad produce la invalidez del registro y de sus consecuencias jurídicas, es necesario saber si esta nulidad es absoluta o relativa, y para eso, es importante dejar en claro en que consiste cada una de ellas. Como se establece en el artículo 2226 del Código Civil Federal (CCF), la nulidad absoluta, por regla general, no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. Por otra parte, el artículo 2227 del mismo Código menciona que la nulidad relativa siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos y es producida por falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto.

Por añadidura, y después de analizar la nulidad absoluta y relativa, se llega a la conclusión que en el caso de los registros de marcas, la nulidad es absoluta, porque no estamos ante casos en donde exista la falta de forma establecida en

ley, el error, el dolo, la violencia, la lesión, y la incapacidad del IMPI, que es el autor del acto, es decir, del registro. Además el acto no puede convalidarse de modo alguno, es decir que los efectos del registro se surten provisionalmente, pero se destruyen retroactivamente al ser declarada administrativamente la nulidad.

3.2.2 Caducidad del Registro de la marca

La caducidad del registro de marca es otro tipo de acción administrativa que puede intentarse para proteger el derecho de exclusividad de marca. La caducidad es la consecuencia de la falta de renovación de un registro de marca o de su falta de uso durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada.

Sin embargo, existen dos excepciones a la configuración de la caducidad establecidas en los artículos 130 y 152 de la LPI:

- a) Que el titular de la marca o el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el IMPI, la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, y
- b) Que existan circunstancias surgidas, independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Técnicamente, esta acción se denomina solicitud de declaración administrativa de caducidad y, al igual que en el caso de la nulidad, también se intenta ante el IMPI, aunque este puede declararla de oficio, o incluso a petición del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación; los efectos de la misma se producen hasta que la declaración quede firme.⁶³

⁶³ Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, página: 1335. MARCAS. DEL ARTÍCULO 152. FRACCIÓN II. DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. NO SE DESPRENDE QUE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO SE RETROTRAIGAN HASTA EL MOMENTO EN QUE SE CUMPLIERON LOS TRES

Es importante dejar en claro que en estos procedimientos la carga de la prueba se revierte, toda vez que el titular del registro combatido es quien debe aportar los medios de convicción que acrediten que sí está usando la marca o que entra en algunas de las excepciones anteriormente mencionadas.⁶⁴

3.2.3 Infracción

Esta acción administrativa también se hace valer ante el IMPI, quien, para su conocimiento las turna a un área especializada en resolver estos asuntos, llamada Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, la cual actúa a través de su Subdirección Divisional de Prevención a la Competencia desleal, como queda establecido en los artículos 5 fracción V inciso c subinciso i, artículo 32 y artículo 18 fracciones II y III del Estatuto Orgánico del IMPI.

El artículo 213 de la LPI, establece claramente en sus diversas fracciones lo que se considera infracciones administrativas al registro de una marca:

- Fracción I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal.
- Fracción III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente.
- Fracción IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que por protegidos por la registrada.
- Fracción V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de

AÑOS ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE. Amparo en revisión 2157/2001. Gamela México, S.A. de C.V. y Nintendo of America Inc., y la Directora Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual y el Coordinador Departamental de Publicaciones y Estadística, en sustitución de las autoridades demandadas. 20 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

⁶⁴ Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época, Sexta Parte, página: 56. MARCAS. EXTINCIÓN POR FALTA DE USO. CARGA DE LA PRUEBA. Amparo en revisión RA-2897/71. José Lozornio Quiroz. 8 de febrero de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

- Fracción VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de la misma Ley.
- Fracción VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.
- Fracción IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero, o que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero.
- Fracción XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.
- Fracción XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular.
- Fracción XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados.
- Fracción XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

Las sanciones, por la comisión de infracciones se establecen en el artículo 214 de la LPI, consistente en multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; multa adicional hasta por el importe que quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción; clausura temporal hasta por noventa días; clausura definitiva y arresto administrativo hasta por 36 horas.

El procedimiento solo puede iniciarse de oficio o a petición de parte interesada, a diferencia de lo que ocurre tratándose de la nulidad o caducidad.

3.3 Registro de la marca olfativa en México

De acuerdo con el desarrollo de esta investigación, hasta el momento no existe registro alguno de marca olfativa en México, a pesar de que la tendencia para el desarrollo de nuevos productos o servicios sea buscar un valor distintivo que permita aumentar las ventas en un mercado de muchos competidores, con un producto único y diferente, donde cobre relevancia el olor.

3.3.1 Causas de improcedencia del registro

El problema fundamental que plantea la aceptación del olor como marca comercial es la de su reconocimiento, ya que sería contrario a la definición al ser “no visible”, sin embargo, resulta también un problema el carácter distintivo que ese olor pueda tener sobre la marca, ya que un aroma podría ser descriptivo del objeto que naturalmente la produce y únicamente podría ser representado de manera verbal. En conclusión, la gran complicación que puede presentarse para el registro de las marcas olfativas, es el caso de la difícil representación gráfica, así como la distintividad que debe tener el olor frente a otras marcas.

3.4 Derecho Comparado: Aceptación del Registro de Marcas Olfativas en el ámbito Internacional

El Derecho comparado suele ser calificado como una disciplina o método de estudio del Derecho que se basa en la comparación de las distintas soluciones

que ofrecen diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos planteados. Por este motivo, es importante analizar de qué manera las marcas olfativas se protegen y regulan en otros países.

3.4.1 Estados Unidos de América

Estados Unidos se rige bajo un sistema anglosajón el cual se regula a través del *Common Law*, los principios y fundamentos de éste se hacen extensivos al sistema y protección de marcas estadounidense. En conclusión éstas se encuentran protegidas sin importar si se encuentran o no registradas, su única condición es que estén en uso dentro del mercado.

Sin embargo, el sistema estadounidense creó un método de registro federal de marcas, con el fin de llevar un control legal y regulador de las mismas, mismo que se estudiara con el objetivo de analizar y comparar para los efectos del presente trabajo.

Dentro de la legislación norteamericana, se protege lo que se conoce como “trade dress” que se refiere a la imagen total que transmite un producto, a todos los elementos, tales como tamaño, forma, color, textura, etc. y de esta manera se considera que las marcas olfativas son una subcategoría del “trade dress”.

Esta normativa norteamericana reguladora del caso en particular de marcas se llama *Trademark act* o *Lanham Act*, el cual define a la marca como cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo, así como cualquier combinación de estos, utilizado por una persona con la intención de buena fe de utilizar en el comercio y registrarlo para identificar y distinguir sus bienes, de aquellos producidos o vendidos por otros, y para indicar el origen de estos bienes, incluso si es desconocido.

Con esta definición, podemos tomar en un sentido amplio que los términos “símbolo” o “dispositivo” no deben de excluir el registro de los olores, y de esta manera se han podido introducir al sistema marcario estadounidense las marcas no tradicionales.

En relación con nuestra legislación, el Lanham Act establece como requisito para el registro de una marca, la distintividad, sin embargo, es difícil considerar que este tipo de signos no visuales tengan una distintividad inherente, es decir, que este requisito surja en el momento que nace el signo.

Es importante aclarar que La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (conocida en inglés como The United States Patent and Trademark Office, con el acrónimo USPTO), reguladora del Registro Federal está compuesto por dos sistemas de registro: el principal y el suplementario.

Si una marca es capaz de distinguir sus productos y servicios de otros en el mercado, la marca será válida para ser inscrita en el Registro Principal.

El Registro Suplementario tiene una función elemental para estas marcas que carecen de distintividad incorpórea y que por ésta razón no pueden ser inscritas en el Registro Principal, ya que les otorga una serie de beneficios y protección limitada mientras adquieren esta distintividad a través del tiempo mediante el uso. Así mismo, el Registro Suplementario no transmite las presunciones de validez, propiedad y derechos exclusivos del uso de la marca, como lo garantiza el Registro Principal.

Se deduce que el Registro Suplementario le da un ámbito de protección a las marcas no distintivas, mientras adquieren la distintividad requerida, requisito que les brindará la posibilidad de optar por su inscripción al Registro Principal.

Por otra parte, se podía establecer que la USPTO se ha hecho valer de la distintividad requerida como una vía alterna común para el registro de las marcas olfativas, al considerar que estas marcas usualmente carecen de distintividad inherente.

Para el primer semestre del 2014 se tienen contabilizadas como registradas ante la USPTO quince marcas olfativas⁶⁵, de las cuales sólo dos se encuentran inscritas en el Registro Principal Norteamericano:

- El olor a cereza para lubricantes sintéticos de alto rendimiento para vehículos recreativos y de carreras.
- El olor de alto impacto que consiste primariamente en almizcle, vainilla, rosa y lavanda para productos para el cabello.

Las marcas olfativas registradas al día de hoy en el Registro Suplementario son las siguientes:

- El olor a piña colada para ukeleles.
- El olor a coco para tiendas de venta al por menor.
- El olor a lavanda para artículos de oficina.
- El olor a toronja para artículos de oficina.
- El olor a sidra de manzana para artículos de oficina.
- El olor a menta para artículos de oficina.
- El olor a vainilla para artículos de oficina.
- El olor a aceite de rosa para servicios de publicidad y mercadeo.
- El olor a menta para parches transdérmicos medicados.
- El olor evocador a cítricos para biocombustible.
- El olor a fresa para cepillo de dientes.
- El olor a fresa para lubricantes y combustible para el motor.
- El olor a uva para lubricantes.

La primer marca olfativa mencionada que cuenta con inscripción en el Registro Principal referente al olor a cereza para proteger elementos relacionados a vehículos recreativos y de carreras fue inscrita ante este Registro por medio de la figura de distintividad requerida ya que el solicitante logró demostrar que su marca había estado posicionada en el mercado por al menos siete años (tiempo

⁶⁵ http://www.uspto.gov/news/og/trademark_oq/index.jsp Consultado: 09 de Noviembre de 2014 21:56hrs.

requerido) y que los consumidores habían llegado a identificar ese olor particular como indicador del origen del producto.

Otro punto al cual la legislación de Estados Unidos tuvo que enfrentarse, fue al de la representación, ya que en las solicitudes tradicionales, normalmente se le requiere al solicitante aportar un “dibujo” de la marca que se desea registrar, con el propósito de evidenciar la naturaleza de la marca. De tal forma, el dibujo proporcionaba los medios para evaluar la marca de una forma objetiva, sin embargo, la USPTO consideró pertinente que para satisfacer el requisito de la representación en las marcas olfativas no era necesario aportar un dibujo, sino solamente una descripción detallada de la fragancia en forma escrita, acompañada de una muestra, que generalmente es el producto con el olor que se pretende proteger como marca.

Así, por ejemplo, existen solicitudes donde la descripción es sumamente descriptiva, sirva de ejemplo “el olor de alto impacto que consiste primariamente en almizcle, vainilla, rosa y lavanda”, mientras otras son totalmente vagas como “el olor a fresa para cepillo de dientes”.

En consecuencia, la viabilidad de protección de las marcas olfativas en el sistema marcario norteamericano se debe a varios factores entre los cuales destacan: la fuerza dentro del mercado, la flexibilidad de las normas reguladoras y los otorgamientos de protección y defensa.

3.4.2 Argentina

En Argentina el marco legal que regula los derechos de las marcas se denomina “Ley de marcas y designaciones”, la cual, dentro de su artículo primero establece que una marca es una o más palabras, con o sin significado; dibujos; emblemas; grabados; estampados; sellos; imágenes; bandas; combinaciones de colores aplicados a un lugar determinado de los productos o a los empaques; envoltorios; contenedores; combinaciones de letras y números; letras y números en la medida que conciernen el diseño especial de estos

mismos; frases publicitarias; relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

Es necesario recalcar que no se menciona de manera explícita la posibilidad de protección de los signos olfativos como marca. En contraste con lo anterior, esta ley y en específico su artículo antes mencionado ha sido interpretado de manera amplia para hacer ver que esta posibilidad de registro de marcas olfativas se encuentra implícito en el texto.

Estamos en el entendido de que cualquier persona que solicite registrar un olor especial como marca puede obtener protección bajo el amparo de esta ley, ya que en la redacción del artículo antes mencionado deja abierta tal posibilidad.

Otro punto importante del registro es el que ya hemos visto tanto en nuestro país como en Estados Unidos, la capacidad distintiva, y esta se refiere a la cualidad que debe presentar el olor de un producto para cumplir con la distintividad, misma que dentro de la legislación Argentina se considera un prerrequisito para la protección de la marca conforme a lo establecido en ley.

En cuanto a otro de los requisitos que es el de la representación de la marca, se establece que debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite, el cual debe contener a parte de los requisitos establecidos, la descripción de la marca así como los productos o servicios que va a distinguir.

Con esto, estamos en el entendido de que el solicitante de una marca olfativa necesita describir el olor a registrar de la forma más precisa posible, ya sea mediante palabras haciendo referencia al objeto asociado con el olor o aportando la fórmula química que conforman el olor cuando es aplicado al producto.

Dicho de otra manera, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (INPI), organismo público responsable de la aplicación de las leyes de protección de la propiedad industrial y por ende encargada del registro de las marcas, recibe muestras de sustancias o extractos con el objetivo de cumplir

con la representación de las marcas olfativas antes referidas. Estas muestras recibidas, son selladas, depositadas y guardadas herméticamente en las Oficinas del INPI con la intención de llevar un control en referencia a sus muestras.

Con base en los asuntos y pedimentos de protección de este tipo de marcas, se han determinado las bases para el registro, estableciendo la autorización de inscripción de este registro de marcas de acuerdo a la interpretación de la norma vigente. A su vez, el INPI ha considerado que las marcas olfativas contienen suficiente capacidad distintiva, a pesar de que existan criterios en oposición por parte de terceros que consideran que las marcas no deben ser registradas ya que los signos olfativos no son susceptibles de ser reconocidos en ley por su falta de distintividad.

En cuanto a la representación de las marcas olfativas, el Instituto Argentino la simplifico, estableciendo la necesidad de aportar tan solo una descripción escrita, las muestras no son de manera obligatoria.

Para concluir, solo como referencia, en enero de 2009, el INPI concedió sus primeras marcas de aromas a L'Oréal (bajo la Clasificación 3 de Niza). Cada una comprende una "... *Fragancia de... (frutas diferentes en cada caso)... aplicada a los Frascos ...*"⁶⁶

3.4.3 Comunidad Europea

Es importante señalar que para el registro de marcas en el continente europeo se tienen dos sistemas: el sistema nacional y el sistema comunitario.

El sistema nacional es el registro que hace cada país de manera individual.

Sirva de ejemplo el Reino Unido, en el cual se han registrado dos marcas olfativas: el olor de rosas para distinguir una clase de neumáticos y el olor a cerveza para distinguir dardos.

⁶⁶ http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/02/article_0012.html Consultado: 11 de Noviembre de 2014 17:49hrs.

En Benelux, conformado por Bélgica, Bruselas y Luxemburgo (unión con el objetivo de competir financieramente con los estados vecinos)⁶⁷ se considera marca cualquier símbolo que pueda ser representado gráficamente, es decir, una palabra, una foto o un dibujo y se usa para distinguir productos y servicios. Con fundamento en lo anterior, un olor puede ser marca siempre que sea susceptible de representación gráfica, por lo tanto es necesario llevar a cabo el estudio correspondiente en cada caso. Así, por ejemplo, La Oficina de Marcas de Benelux admitió el registro de olor a césped recién cortado como marca olfativa para pelotas de tenis.⁶⁸

De igual manera, en Australia las marcas pueden ser palabras, frases, letras, números, sonidos, olores, figuras, logos, dibujos y envases o la combinación de éstos, siempre que con su uso pueda llevarse a cabo la diferenciación de los productos o servicios que distinguen.

En algunas de las legislaciones de diferentes países del mundo no hacen una referencia expresa a las marcas olfativas, aunque por lo general no existen leyes que prohíban expresamente su registro, lo que nos permite pensar que es posible encontrar marcas olfativas registradas en diversos países.

A nivel comunitario la marca que se registre tiene validez en todo el territorio que comprende la Comunidad Europea, y es registrada ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), la cual es la encargada del registro de las marcas comunitarias y de los dibujos y modelos comunitarios.⁶⁹

El fin que persigue mediante esta armonización de leyes y procedimientos de las distintas naciones europeas, es cumplir con el cometido de integración de la Comunidad Europea y así facilitar la apertura de mercados para el bienestar económico de las naciones que conforman esta comunidad.

Uno de los primeros pasos que se dieron respecto al tema de protección de marcas en la Comunidad Europea, fue la adopción de la Directiva 89/104/CEE

⁶⁷ <http://www.wipo.int/wipolex/es/outline/benelux.html> Consultado: 11 de Noviembre de 2014 19:00hrs.

⁶⁸ http://www.wipo.int/sme/es/documents/pdf/olfactive_trademarks.pdf Consultado 11 de Noviembre de 2014 20:35hrs.

⁶⁹ <http://www.oami.europa.eu/ohimportal/es/> Consultado: 11 de Noviembre de 2014 21: 22hrs.

del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de Diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.⁷⁰

Los Estados Miembros por lo tanto adaptaron sus legislaciones internas a lo establecido en esta Directiva, con la finalidad de que existiera un sistema de marcas unitario.

El artículo segundo de la Directiva determinó que podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su representación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de las de otras.

Mencionado lo anterior, debe de entenderse, que aunque en la definición no se hace referencia expresa a los signos olfativos, los olores podrán constituir marcas comunitarias, mientras sean capaces de distinguir los productos de una empresa con los de la competencia o puedan ser representados gráficamente.

Por otro lado, el requisito de la representación gráfica, establecido en el artículo segundo de la Directiva, representa el obstáculo más importante a nivel europeo que tiene el registro de las marcas olfativas.

Los diferentes organismos competentes europeos se han inclinado por una interpretación rígida con respecto a este requisito, lo que han conllevado a que no se acepte como representación gráfica a ningún medio.

Lo anterior quedó evidenciado en el famoso Asunto Sieckman⁷¹ emitido el 12 de Diciembre del 2002, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el cual se entregó una opinión acerca de la forma de dar cumplimiento al requisito de representación gráfica y se establece que esta debe ser clara, precisa, objetiva, es decir que no exista dudas acerca de sobre que elemento se monopoliza. Por

⁷⁰ <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1418> Consultado: 11 de Noviembre de 2014 21:55hrs.

⁷¹ <http://www.oami.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ000273.pdf> Consultado: 11 de Noviembre de 2014 22:33hrs.

otro lado, se rechaza la representación mediante su descripción verbal del olor, ya que es subjetivo y no cumple con los estándares mínimos de precisión, así mismo el depósito de una muestra de un olor no constituirá una representación gráfica, al no ser lo suficientemente estable y duradera, debido a que por la volatilidad de sus componentes un olor cambia con el tiempo.

Contrario a lo establecido por este Tribunal, la OAMI ha aceptado en diversas oportunidades como válida la descripción escrita como medio de representación gráfica de las marcas olfativas, como ejemplo, podemos mencionar el caso “olor a rosas”, a lo cual la OAMI consideró⁷² que no hay margen para una interpretación subjetiva y la descripción verbal de la marca es suficiente como forma de reproducción gráfica para transmitir un mensaje claro e inalterable ya que el olor a rosas es un olor único y puro.

Así mismo, casos como el de Reino Unido y Benelux han dejado de lado las rígidas restricciones en cuanto al requisito de la representación gráfica, y han otorgado una serie de marcas olfativas gracias a la aceptación de la descripción escrita del olor como medio de representación gráfica.

En conclusión, después de este análisis del tratamiento de las marcas olfativas en Europa, se puede llegar a establecer que no cabe duda que la rigidez de la interpretación de la normativa europea restringe el derecho de los signos olfativos a ser protegidos, pero aun así se ha dado la existencia de éstos registros y si bien es cierto, a pesar de que el panorama para el registro en este continente de las marcas olfativas no es fácil, todavía existen tendencias modernas que abogan por una interpretación amplia del requisito de representación gráfica, como se demostró en los casos de “olor a rosas para neumáticos” y “hierba recién cortada para pelotas de tenis”.

Podemos observar que mientras en el derecho estadounidense no existe exigencia absoluta respecto a su representación gráfica, en el derecho regulador de Europa se ha perfilado como obligatorio tal requisito.

⁷² http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html Consultado: 11 de Noviembre de 2014 23:34hrs.

Sin embargo y después de estudiar la regulación en distintos países, nos podemos dar cuenta que la posible regulación en nuestra legislación es un punto importante y de posible creación, no solo por una cuestión económica, sino también para colocarnos dentro del mercado internacional.

CAPITULO 4 PROPUESTA PARA LA REGULACION DE LAS MARCAS OLFATIVAS EN LA LEGISLACION MEXICANA

De manera personal, la postura seguida en el Derecho comunitario Europeo es la correcta, debido a que es necesario delimitar de manera clara los alcances de estas marcas que son nuevas dentro de nuestro país, ya que al delimitar su registro sin una adecuada e inequívoca identificación se podría provocar graves daños tanto a las empresas comerciales y a los consumidores, de tal forma que solo se debe permitir el registro de aromas respecto de productos o servicios en el que tal monopolio no provoque un daño a la libre competencia.

Primeramente debemos modificar la definición de lo que debe entenderse por marca, para darle oportunidad al registro de las marcas olfativas:

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

Esto se debe establecer con la intención de que no sólo los signos visibles tengan derecho a su registro.

Se debe establecer también los casos en que se podrá registrar un olor como marca olfativa:

Artículo 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I. Las denominaciones; figuras visibles; signos olfativos, lo suficientemente distintivos, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

Se hará mención dentro de este artículo con la finalidad de que se de reconocimiento a ellas.

Hay que mencionar, además, lo que se debe modificar en cuanto a lo que no será registrable, anexando una fracción:

Artículo 90. No serán registrables como marca:

XVIII. Aquellas marcas olfativas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión, así como carentes de distintividad y que el IMPI considere comunes.

Dentro del análisis del Derecho Comparado se ha estudiado que los olores que se quieran registrar como marca olfativa deben presentar distintividad frente a terceros, punto importante para su inscripción.

En cuanto a la representación que deberá presentar las marcas olfativas, debemos establecer dentro de un artículo en particular:

Como artículo 94. Respecto a las marcas olfativas, deberán representarse de manera gráfica y escrita.

De manera gráfica, ya sea por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud. Para esta representación se podrá utilizar cualquier técnica, método o procedimiento que permita la identificación y reproducción clara y precisa del olor, de forma que no exista confusión alguna.

Así mismo se deberá presentar una descripción escrita que muestre en qué consisten el olor o aroma que constituye la marca olfativa, mediante una explicación suficientemente distinguible de las demás.

Esta descripción escrita es importante para identificar a estas marcas de una manera visual y a su vez cumpla con el requisito mencionado y modificado en el artículo 88.

Otro tema que debemos dejar en claro es lo referente a los puntos que las marcas olfativas deberán cubrir en la solicitud de registro:

Artículo 113. Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos.

II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional, olfativo o mixto.

Establecer como fracción en específico:

V. En el caso de tratarse de marcas olfativas, se deberá manifestar su representación gráfica, señalando el método, técnica o procedimiento utilizado para crearlo, así como una descripción escrita explicando en que consiste el olor a registrar.

VI. Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.

En relación a lo que se deberá presentar junto con la solicitud de registro:

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

En cuanto a las marcas olfativas, el interesado deberá presentar, además de lo establecido anteriormente, una muestra del olor o el aroma a registrar como marca; en caso de no ser posible cumplir con este requisito, se deberá mencionar el motivo por el cual se encuentra imposibilitado para cumplir con dicho requisito.

4.1 Ventajas que produciría una regulación jurídica de las marcas olfativas en nuestro país.

Una adecuada regulación jurídica de las marcas olfativas serviría para fomentar en las empresas nacionales la utilización de estas y no nos tomen por sorpresa las estrategias comerciales de las empresas extranjeras que empleen esta clase de marcas por la obtención de nuevos consumidores o usuarios que quieran competir en rubros similares o iguales que los de muchas de las empresas nacionales.

El registro adecuado de la marca olfativa, cumpliendo los requisitos establecidos y especiales que deben tener esta clase de marcas, legitimará al titular de la marca para ejercer acciones legales oportunas contra quien quiera transgredir este derecho, tal y como lo vemos en el ámbito de los perfumes, los cuales han tenido una protección inadecuada, mismos que se ven afectados por aquellos establecimientos que se apoderan del mercado a base de la creación de otros, nos referimos a aquellas empresas que se dedican a copiar perfumes de renombre y que por el hecho de no tener una regulación en este ámbito de las marcas olfativas, esas empresas no estén cometiendo delito alguno.

Es por todo esto que la regulación de las marcas olfativas es fundamental, para que las empresas nacionales que registren una marca olfativa, gocen de una protección que pueda ser extensiva a nivel internacional, logrando así competir en todo el mundo, es decir, con empresas extranjeras que comercialicen bienes del mismo rubro que las empresas nacionales.

CONCLUSIONES

PRIMERA. El tema de la propiedad intelectual es muy amplio, empezando por la clasificación de la misma, hasta las instituciones jurídicas que la rigen.

SEGUNDA. La explicación de la legislación vigente, haciendo un recorrido por los antecedentes históricos; prevé una explicación de la naturaleza jurídica de las figuras legales que protegen a la propiedad intelectual.

TERCERA. Por otro lado, México se ha tenido que adecuar a las condiciones económicas, tecnológicas y de innovaciones científicas mundiales y muestra de ello, es la creación tanto de las leyes como de las Instituciones encargadas de velar por el respeto y promoción de la propiedad intelectual.

CUARTA. Varios países han firmado diversos tratados en materia de comercio, en donde se regulan diversas cuestiones incluyendo el tema de la propiedad intelectual y en específico sobre las marcas comerciales, con el objetivo de unificar y armonizar sus legislaciones en los diversos temas tratados y con ellos facilitar y brindar mayor seguridad jurídica a las relaciones comerciales entre los países miembros del convenio o tratado en cuestión.

QUINTA. En lo referente al Derecho, se debe puntualizar que si bien han sido pocos los que han incorporado a su sistema marcario las marcas olfativas, si existe la duda sobre el hecho de que estas puedan funcionar como marcas, ya que tienen la posibilidad de cumplir con la función principal de estos signos, es decir, distinguir productos y servicios de otros en el mercado.

SEXTA. No existe mucha información respecto a estas marcas olfativas, ya que al ser un tema relativamente reciente a nivel internacional, pero sobre todo en nuestro país, la falta de información es un problema.

SEPTIMA. La distintividad de un signo olfativo no se debe determinar en forma abstracta, sino que debe analizarse cada caso en concreto. Por lo tanto, es necesario considerar que, dentro del Derecho proteccionista de las marcas, la distintividad representa la pauta para determinar el registro de un signo.

OCTAVA. Debería de existir o crearse en nuestro país un laboratorio que permita identificar la estructura y componentes de los olores y así se puedan evitar posibles confusiones en el registro de marcas olfativas ya existentes y registradas anteriormente.

NOVENA. Así mismo y para concluir, la importancia de armonizar las legislaciones de los países acerca de las marcas olfativas es fundamental, para que las empresas nacionales que registren una marca olfativa, gocen de una protección que pueda ser extensiva no solo en el territorio nacional sino a nivel internacional logrando así que su marca sea reconocida en el comercio internacional ante los consumidores y usuarios de todo el mundo.

DECIMA. Con esta modificación e incorporación de las marcas olfativas a la legislación mexicana, se podrá conseguir o lograr que dejen de existir aquellas empresas que se dedican a reproducir aromas de perfumes de marcas reconocidas, buscando con esto protección a este ámbito de creación y comercialización.

FUENTES CONSULTADAS

BIBLIOGRAFICAS

BECERRA RAMIREZ, Manuel. Estudios de Derecho Intelectual en Homenaje a David Rangel Medina, primera edición, UNAM: IIJ, México, 1998.

BOSCH GARCÍA, Carlos. La Técnica de Investigación Documental, décima segunda edición, Trillas, México, 2010.

CARRILLO TORAL, Pedro. El Derecho Intelectual en México, primera edición, UABC: Plaza y Valdés, México, 2003.

CHACON FERNANDEZ, Marco Vinicio. Régimen Mexicano de la Propiedad Intelectual, primera edición, LEGIS, México, 2005.

DE PINA VARA, Rafael. Derecho Mercantil Mexicano, trigésima segunda edición, Porrúa, México, 2011.

ECO, Umberto. Cómo se hace una tesis “Técnicas y procedimientos de Estudio, Investigación y Escritura”, primera edición, Páidos, México, 1988.

JALIFE DAHER, Mauricio. Marcas “Aspectos Legales de las Marcas en México”, sexta edición, SISTA, México, 2003.

JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, tercera edición, Porrúa, México, 2012.

KLEIN, Naomi. No logo, primera edición, Booket, España, 2011.

LIPSZYC, Delia. Derechos de Autor y Derechos Conexos, primera edición, UNESCO, Argentina, 2005.

LÓPEZ CUENCA, Alberto. Propiedad Intelectual “Nuevas tecnologías y libre acceso a la cultura”, primera edición, UDLAP: Centro Cultural de España en México, México, 2008.

LÓPEZ RUIZ, Miguel. Elementos para la Investigación “Metodología y Redacción”, tercera edición, UNAM, México, 1999.

LOREDO HILL, Adolfo. Nuevo Derecho Autoral Mexicano, primera edición, Fondo de Cultura Económica, México, 2000.

MITELMAN, Carlos Octavio. Cuestiones de Derecho Industrial, primera edición, AD-HOC, Argentina, 1999.

NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las marcas, primera edición, Porrúa, México, 1985.

PADILLA SAHAGÚN, Gumesindo. Derecho Romano, cuarta edición, Mc Graw-Hill, México, 2008.

PÉREZ MIRANDA, Rafael J. Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, tercera edición, Porrúa, México, 2002.

RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual, primera edición, McGraw- Hill, México, 1999.

RANGEL MEDINA, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, primera edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas: UNAM, México, 1991.

SEPÚLVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, segunda edición, Porrúa, México, 1981.

SOLORIO PÉREZ, Oscar Javier. Derecho de la Propiedad Intelectual, primera edición, Oxford, México, 2012.

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. La Propiedad Intelectual, segunda edición, Trillas, México, 2003.

LEGISLATIVAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Federal de la Propiedad industrial

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Ley Federal del Derecho de Autor

Reglamento de la Ley Federal de la Propiedad industrial

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor

Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial

JURISPRUDENCIALES

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptimo Tribunal COLEGIADO en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, página: 2366. MARCAS. CÓMO DEBE PROCEDER LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DEL REGISTRO RELATIVO CON BASE EN EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Amparo directo 394/2011. Grupo Casavi, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán.

Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, página: 1335. MARCAS. DEL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO SE DESPRENDE QUE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO SE RETROTRAIGAN HASTA EL MOMENTO EN QUE SE CUMPLIERON LOS TRES AÑOS ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE. Amparo en revisión 2157/2001. Gamela México, S.A. de C.V. y Nintendo of América Inc., y la Directora Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual y el Coordinador Departamental de Publicaciones y Estadística, en sustitución de las autoridades demandadas. 20 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época, Sexta Parte, página: 56. MARCAS. EXTINCIÓN POR FALTA DE USO. CARGA DE LA PRUEBA. Amparo en revisión RA-2897/71. José

Lozornio Quiroz. 8 de febrero de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

INTERNACIONALES

Arreglo de Madrid relativo al registro Internacional de marcas (1891) y del Protocolo Concerniente a ese Arreglo (1989)

Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957)

Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas (1973)

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994)

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006)

Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994)

ELECTRÓNICAS

www.dsc.discovery.com

www.diputados.gob.mx

www.impi.gob.mx

www.inapi.cl

www.interactivemediaarchive.wordpress.com

www.jornada.unam.mx/

www.noticias.juridicas.com

www.oami.europa.eu

www.portalacademico.cch.unam.mx

www.revistadelconsumidor.gob.mx

www1.unne.edu.ar

www.uspto.gov

www.wipo.int

www.youtube.com

ANEXO A

Clasificación de Niza

| Clase | Productos |
|---------|---|
| Clase 1 | Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria. |
| Clase 2 | Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas, mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. |
| Clase 3 | Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos. |
| Clase 4 | Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustible (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación. |
| Clase 5 | Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos; material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas. |
| Clase 6 | Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos |

| | |
|-----------------|--|
| | en otras clases; minerales metalíferos. |
| Clase 7 | Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no seas accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos. |
| Clase 8 | Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar. |
| Clase 9 | Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores. |
| Clase 10 | Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura. |
| Clase 11 | Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias. |
| Clase 12 | Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. |

| | |
|-----------------|--|
| Clase 13 | Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales. |
| Clase 14 | Metales preciosos y aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos. |
| Clase 15 | Instrumentos musicales. |
| Clase 16 | Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta. |
| Clase 17 | Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos. |
| Clase 18 | Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería. |
| Clase 19 | Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos. |
| Clase 20 | Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, |

| | |
|-----------------|--|
| | junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases. |
| Clase 21 | Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases. |
| Clase 22 | Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto. |
| Clase 23 | Hilos para uso textil. |
| Clase 24 | Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama; ropa de mesa. |
| Clase 25 | Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. |
| Clase 26 | Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales. |
| Clase 27 | Alfombras, felpudos, estereras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles. |
| Clase 28 | Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, adornos para árboles de Navidad. |

| | |
|-----------------|--|
| Clase 29 | Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. |
| Clase 30 | Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. |
| Clase 31 | Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta. |
| Clase 32 | Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. |
| Clase 33 | Bebidas alcohólicas (excepto cerveza). |
| Clase 34 | Tabaco; artículos para fumadores; cerillas. |

| Clase | Servicios |
|-----------------|---|
| Clase 35 | Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. |
| Clase 36 | Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios. |

| | |
|-----------------|---|
| | |
| Clase 37 | Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación. |
| Clase 38 | Telecomunicaciones |
| Clase 39 | Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. |
| Clase 40 | Tratamiento de materiales. |
| Clase 41 | Educación, formación, servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. |
| Clase 42 | Servicios científicos y tecnológicos; así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software. |
| Clase 43 | Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. |
| Clase 44 | Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. |
| Clase 45 | Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales. |

