



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGÓN**

**INCORPORACIÓN DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN
EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

T E S I S

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

PRESENTA: DANIEL MENDOZA TAVERA

ASESORA: MAESTRA CLAUDIA ZULIAM MENES SALINAS



Nezahualcóyotl, Estado de México, a 07 diciembre del
2016.





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.

INTRODUCCIÓN

La marca es uno de los signos distintivos más usados en el comercio para impedir la competencia desleal ya sea de productos o de servicios pues funciona como un identificador que nos permite como consumidores poder distinguir unos de otros.

Podemos afirmar que son diversos los productos y servicios que podemos encontrar dentro del mercado global, lo que podría crear un cierto grado de confusión al no saber cuál o qué producto elegir, partiendo de determinadas características del mismo. Dadas estas condiciones, existen productos que anuncian contar con una calidad indiscutible, pero ¿esto es realmente cierto?, ¿cómo podemos saber que en realidad el servicio que se está ofreciendo cuenta con un procedimiento garantizado por autoridades calificadas para ello?, si una marca es reconocida como marca famosa, ¿puede esto asegurar una adecuada calidad del producto o servicio que la ostenta? En México, la figura de las marcas certificadas se encuentra en el mercado funcionando como marca tradicional, ¿pero existe un ordenamiento jurídico en nuestro país que las regule? Si pudiésemos responder a estas preguntas, la respuesta más simple y rápida sería que no. Nosotros como consumidores no tenemos la certeza de que esto se realice.

Dentro de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización encontramos disposiciones relacionadas con la figura objeto de análisis, generándonos preguntas al respecto. ¿Qué relación tienen las marcas de certificación con las normas oficiales mexicanas? Sabemos que estas últimas están encaminadas a determinar y regular la calidad de productos y servicios, finalidad que de principio puede confundirse con el signo distintivo en cuestión. Entonces, ¿sería innecesaria la implementación de una figura que determine la calidad de

productos y servicios si ya existen normas que cumplen con esa función? ¿Sería más adecuado que a partir del cumplimiento de estas normas se otorgase el correspondiente signo distintivo conocido como marca de certificación o marca de garantía para que de esta forma los consumidores tengamos una mayor certeza respecto de la calidad de productos o servicios?

Es así que en la presente tesis se tiene como finalidad hacer un estudio de los signos distintivos que reconoce la Ley de Propiedad Industrial. De esta forma, al realizar el análisis de de los mismos, podemos darnos cuenta de la necesidad de incorporar a la Ley de Propiedad Industrial la figura jurídica conocida como marca de certificación

En la actualidad son varios los países que han incorporado a la legislación de su sistema marcario esta novedosa figura, en contraste con México, lo cual constituye un rezago importante en nuestro derecho al no encontrarse regulado formalmente.

Es por ello que resulta indispensable que nuestro sistema de propiedad industrial acoja en la legislación de la materia este nuevo tipo de marca para que así se le permita a las empresas posicionar sus mercancías o servicios a un nivel superior frente al de otros y, sobre todo, asegurando al consumidor una clara garantía de calidad de los mismos, es decir, otorgarles certeza comercial de aquello que se está ofertando.

La doctrina sobre marcas de certificación en otros países es escasa debido a la complejidad y al reciente auge de este signo distintivo, pues al no encontrarse regulado o por la novedad del signo, no se cuenta con la suficiente promoción o información respecto del mismo que facilite su entendimiento y la creación de doctrina adecuada para la realización de un estudio profundizado.

La aportación que se plantea con la presente tesis es la de incorporar a la legislación comercial mexicana, específicamente en la Ley de Propiedad Industrial la figura de las marcas certificadas, mismas que se encuentran ya reguladas en otros países como en Chile, Argentina, Ecuador, Colombia o Brasil por mencionar algunos, para que en este mismo orden y dirección se ajuste la ley a la realidad comercial que nos rodea.

De esta manera, una vez reguladas en la ley podemos afirmar que una marca de certificación presente conjuntamente con otro signo distintivo, elevará el prestigio del signo distintivo de que se trate y le brindará a su titular o al autorizado para su uso, un mayor reconocimiento entre el público debido a las características o cualidades del producto o servicio que certifica la marca.

Ya planteados los objetivos que se pretenden lograr con la aportación de esta figura, es importante destacar la repercusión que implicaría en el ámbito de la ciencia jurídica la incorporación de las marcas de certificación en la ley. Y es que esta repercusión no sería otra que la de lograr una reforma en nuestra legislación que adicione esta figura para su adecuada regulación y observancia, así como el facultar autoridades adecuadas que se encarguen de otorgar esta certificación, todo esto con la creación de un procedimiento ágil y adecuado que permita el acercamiento a quienes deseen hacer uso de la misma.

El presente trabajo se dividirá en cuatro capítulos, el primero de ellos dedicado a conceptualizar los signos distintivos y las invenciones reconocidas por nuestra legislación para que podamos tener una clara idea de cada uno de ellos e identificar unos de otros; el segundo capítulo, dedicado al marco legal en el que se basa todo nuestro trabajo, comenzando por nuestra Carta Magna; los Tratados Internacionales de los que México forma parte y protegen la propiedad industrial; así como las leyes y los reglamentos que la regulan en nuestro país. Posteriormente, en el capítulo tercero realizaremos un análisis de las figuras afines a la marca de certificación, con la finalidad de establecer posibles semejanzas y diferencias entre ellas. Finalmente, en nuestro capítulo cuarto

realizaremos la propuesta que dará forma a nuestra tesis, estudiando a fondo la figura de marcas de certificación y su regulación en otros países para así unificar todos estos elementos de forma que se puedan incorporar en nuestra Ley de Propiedad Industrial.

AGRADECIMIENTOS

A la **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**, por acogerme, darme los medios y brindarme aprendizaje a lo largo de mi carrera. No solo me forjó a nivel profesional, sino también como ser humano. Para mí es un orgullo haber pertenecido a la más grande casa de estudios, por ello, **GRACIAS**.

A la **FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN**, por permitirme cursar la Licenciatura en Derecho, donde a lo largo de cinco grandiosos años conocí a personas valiosas que me acompañaron en el camino. Me llevo los mejores recuerdos, **GRACIAS**.

A **MIS MAESTROS**, porque fueron mi guía durante la carrera. De ellos me llevo las mejores enseñanzas, **GRACIAS**.

Un agradecimiento especial a la Maestra **CLAUDIA ZULIAM MENES SALINAS**, asesora de esta tesis, por brindarme su apoyo, tiempo y confianza en el desarrollo de este trabajo, y por motivarme a seguir adelante en cada uno de los aspectos de mi vida. Sin sus conocimientos y capacidad para enseñar esta tesis sería otra, **GRACIAS**.

A **MIS PADRES**, quienes me dieron la vida y me han apoyado en cada paso que he dado. Porque con su amor me han brindado los mejores momentos de mi vida, y si hoy soy la persona que soy, es gracias a ellos. A Ustedes, que para agradecerles y retribuirles las palabras me son pocas y la vida no me alcanzaría. Los amo, GRACIAS por sus consejos y ejemplo.

A **MIS HERMANOS**, porque no hacen falta palabras para darme cuenta del apoyo que me brindan. Su ejemplo y confianza en mí, me da fuerza para seguir adelante, GRACIAS.

A **MIS SOBRINOS**, que son muchos para mencionarlos uno por uno, y sin embargo todos tienen un lugar en mi corazón. Verlos crecer me motiva para ser una mejor persona cada día.

A **EDGAR**, por todo el apoyo, motivación y comprensión incondicional que me brindó desde el primer momento. Por su paciencia y por enseñarme una de las lecciones más importantes de mi vida: las distancias no existen. Por todo lo que has dado y lo que falta por dar, GRACIAS.

A **MI FAMILIA**, por todo su apoyo a lo largo de estos años, por sus palabras de aliento y su confianza depositada en mí.

A **MIS AMIGOS**, por estar conmigo en los mejores y peores momentos. Sin Ustedes la Universidad hubiera sido otra, GRACIAS.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	i-iii
CAPÍTULO 1 MARCO CONCEPTUAL	1
1.1 Signos distintivos	1
1.1.1 Marca	1
1.1.1.2 Funciones de las marcas	3
1.1.1.2.1 Función distintiva de las marcas	4
1.1.1.2.2 Función de identificación del origen de los bienes o servicios o función de procedencia u origen	5
1.1.1.2.3 Función publicitaria de la marca	6
1.1.1.2.4 Función de garantía o de calidad	7
1.1.1.3 Tipos de marcas	8
1.1.1.3.1 Nominativas	8
1.1.1.3.2 Innominadas	9
1.1.1.3.3 Tridimensionales	10
1.1.1.3.4 Mixtas	11
1.1.1.4 Clases de marcas	12
1.1.1.4.1 Marca notoriamente conocida	12
1.1.1.4.2 Marca famosa	13
1.1.1.4.3 Marca colectiva	13
1.1.1.5 Proceso de registro de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial y en la Guía del usuario para el Registro de Marcas, Avisos y Publicación de Nombres Comerciales.....	14
1.1.1.5.1 Presencial	15
1.1.1.5.2 En línea.....	16

1.1.1.6 Título de registro	17
1.1.1.7 Formas de transmisión.....	18
1.1.1.7.1 Licencia.....	19
1.1.1.7.2 Franquicia	20
1.1.2 Nombre comercial	21
1.1.3 Aviso comercial	23
1.1.4 Denominación de origen	24
1.2 Invenciones.....	26
1.2.1 Patentes	26
1.2.2 Modelos de utilidad	28
1.2.3 Diseño industrial.....	30
1.2.3.1 Dibujo industrial.....	31
1.2.3.2 Modelo industrial	32
CAPÍTULO 2 MARCO LEGAL	34
2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....	35
2.1.1 Privilegios en materia de Propiedad Intelectual.....	35
2.1.2 Facultad del Presidente de otorgar privilegios en materia de Propiedad Industrial.....	36
2.1.3 Creación de una ley reglamentaria que proteja la Propiedad Industrial.	37
2.2 Tratados Internacionales	38
2.2.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....	39
2.2.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.....	43
2.2.3 Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.....	46

2.2.4 Sistema internacional de registro de marcas (Sistema de Madrid) ...	47
2.2.5 Tratado de Libre Comercio de América del Norte	48
2.3 Leyes Federales	50
2.3.1 Ley de Propiedad Industrial	50
2.3.1.1 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	54
2.3.2 Ley Federal de Competencia Económica	55
2.3.3 Ley Federal sobre Metrología y Normalización	56
2.4 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial	57
CAPÍTULO 3 FIGURAS AFINES	59
3.1 Marcas notoriamente conocidas	59
3.2 Marcas famosas	67
3.3 Marca colectiva	69
3.3.1 Características de la marca colectiva	72
3.4 Denominaciones de origen	73
CAPÍTULO 4 REGULACIÓN DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN	80
4.1 Concepto de marca de certificación	81
4.2 Definición de certificación	84
4.3 Definición de calidad	84
4.4 Normas ISO	86
4.4.1 ISO 9000	87
4.5 Proceso de certificación y autoridades que intervienen	90
4.5.1 ISO/IEC 17065 Evaluación de la conformidad. Requerimientos para entidades certificadoras de productos, procesos y servicios	91
4.5.2 Autoridades que intervienen en la certificación	92
4.5.2.1 Entidades de acreditación	92

4.5.2.2 Organismos de certificación	93
4.6 Normas Oficiales Mexicanas	95
4.7 Regulación en otros países	96
4.7.1 Brasil	97
4.7.2 Comunidad Andina	98
4.7.2 Guatemala	100
4.8 Organismos de certificación en México	102
4.8.1 Consejo Para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados, A.C.	102
4.8.2 México Calidad Suprema	103
4.8.3 Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal.....	104
4.9 Diferencias o similitudes con figuras afines	105
4.10 Propuesta de Incorporación de la figura de las marcas de certificación a la Ley de Propiedad Industrial	109
CONCLUSIONES	113
FUENTES CONSULTADAS	117

CAPÍTULO I MARCO CONCEPTUAL

SUMARIO

1.1. Signos distintivos, 1.1.1 Marca, 1.1.2 Nombre Comercial, 1.1.3 Aviso Comercial, 1.1.4 Denominación de Origen, 1.2. Invenciones, 1.2.1 Patentes, 1.2.2 Modelos de utilidad, 1.2.3 Diseño Industrial.

CAPÍTULO 1 MARCO CONCEPTUAL

1.1 Signos distintivos

Los derechos de la propiedad industrial son protegidos a través de dos grandes rubros; uno es a través de los llamados signos distintivos, y otro a través de las llamadas invenciones.

Esta primera categoría está conformada por las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales, y las denominaciones de origen. El hecho de que una persona, ya sea física o moral tenga la facultad de registrar alguno de estos signos mencionados, le da la posibilidad de proteger su producto o su servicio frente a otros que pudieren existir en el mercado. Además se le brinda la oportunidad de posicionarlos en el mercado nacional e internacional y así obtener ganancias que le permitan incrementar sus activos y poder expandir su empresa en cualquier parte del mundo.

1.1.1 Marca

La marca, tema principal de nuestra tesis es uno de los signos distintivos más conocidos en el ámbito de la Propiedad Industrial, por lo cual para poder tener una concepción clara de lo que es una marca a continuación analizaremos la definición que diversos doctrinarios le otorgan, dejando de lado el concepto de marca que se encuentra en nuestra legislación para abordarlo con posterioridad.

En primer lugar, acudiremos a la definición del maestro Justo Nava Negrete en su obra titulada Derecho de las Marcas, en la que la define a las marcas como “todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica

distinguir en el mercado, los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”.¹

Cabe destacar que esta definición resulta bastante, pues al atribuir a la marca un estado de propiedad a la persona física o moral que desee distinguir su producto o su servicio de cualquier otro que se le parezca en el mercado. Además menciona la importancia de conservar y aumentar la clientela, lo cual analizaremos con posterioridad cuando hagamos alusión a la marca de certificación.

Otra definición nos la ofrece el maestro Góngora Pimentel, el cual señala que las marcas son “signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objetos de la actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie”²

Resulta oportuno resaltar de esta definición que Góngora Pimentel que señala que las marcas nos permiten denotar la calidad de los productos o servicios que se ofrecen. En este sentido podemos ver que le otorga a las marcas una función de calidad, que si bien es cierto debería de cumplimentarse desde el momento en que los servicios o productos que se ostentan bajo una determinada marca, lo cierto es que el hecho de tener registrada una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no quiere decir que dicha mercancía o servicio sea sinónimo de calidad.

Por otra parte el español Arturo Cauqui en su obra “La Propiedad Industrial en España” señala que las marcas son aquellos medios de expresión que se pueden utilizar para diferenciar ya sea en el comercio o dentro de la industria las actividades y los productos de otros que se encuentran en el mismo ámbito

¹ NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, México, 1985, p. 147.

²Vid. GÒNGORA PIMENTEL, Genaro, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. t.VI, novena edición, editorial Porrúa, México, 1996, página 143.

y que con esto se pretende prevenir posibles imitaciones de terceros que intenten aprovecharse de la fama que la marca ya alcanzó.³

A su vez el maestro Carlos Viñamata señala que la marca "(...)" se define como el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado".⁴

Cabe agregar que consideramos esta definición una de las más completas y complejas que existen para definir la marca como un signo distintivo. En el momento en que el autor señala a la marca como un signo exterior podemos encontrar que dicho requisito es esencial y que es lo que distingue a la marca, pues ésta debe de exteriorizarse para con terceros que compitan con ellos en el comercio y así diferenciarse de productos o servicios de su misma especie, y también para que los consumidores puedan identificarlos de otras compañías o empresas. Dicha definición también abarca algo muy importante y es el que tanto una persona moral como una persona física tengan la facultad de poder registrar su mercancía o su servicio ya que debido a la apertura comercial actual se permite competir siendo una u otra pues ambos son considerados sujetos de comercio, y que el Instituto tenga a su vez la facultad de otorgar su protección a la marca atendiendo a los requisitos que se piden para el registro.

1.1.1.2 Funciones de las marcas

Las marcas desempeñan diversas funciones en la economía moderna. Quizás resulta obvio que su principal función es la de identificar bienes y servicios, pero los doctrinarios consideran que además de esta función

³CAUQUI PEREZ, Arturo, La propiedad industrial en España, "Los inventos y los signos distintivos", segunda edición, editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1978.

⁴VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. La Propiedad Intelectual. Cuarta Edición, editorial Trillas, México, 2007. Página 342.

identificadora, las marcas desempeñan otras funciones que permiten comprender el objetivo del papel que desarrollan dentro del comercio.

A continuación analizaremos algunas de estas funciones.

1.1.1.2.1 Función distintiva de las marcas

Para comprender de forma inmediata el objetivo de la función distintiva, Otamendi señala que “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros” .⁵ Lo cual, en un primer principio es cierto, y con la ayuda de otros doctrinarios podremos ir desentrañando esta función.

Álvarez Soberanis expone que “la función principal de la marca es la de identificar el producto o servicio, con la finalidad concreta de instrumentar su comercialización en el mercado. (...) El rol de identificación-diversificación es el fundamento de la existencia de los signos marcarios de cualquier índole que éstos sean.”⁶

Como bien lo menciona Soberanis, el rol de identificación le da fundamento a la existencia de las marcas, esto es, que al existir la marca en el mercado de manera formal su titular gozará de los derechos que su registro le brinda y podrá protegerse frente a terceros.

A su vez, Guillermo Cabanellas y Eduardo Bartone afirman que la marca cumple tal función en virtud del derecho exclusivo que goza su titular respecto de su uso que hace de ella⁷, es decir, que si bien es cierto nosotros como consumidores podemos identificar productos o servicios de otros iguales o similares mediante esta función distintiva, su principal objetivo es el de proteger al titular de la marca al otorgarle una identidad propia a su producto o servicio.

⁵OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, editorial LexisLexis, Argentina, 2006, p. 6

⁶ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime, Inconvenientes del régimen legal de las marcas en el Tratado de París para los países en desarrollo y sugerencias para reformarlo, Revista del Derecho Comercial y de las obligaciones, t. 11, 1978, pp 396 y 397.

⁷vid. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo / BARTONE, Luis Eduardo, Derecho de Marcas, tomo 1, editorial Healista S.R.L , Argentina, 1989, pp 28, 29.

En otras palabras, que al distinguir un producto marcado de otro, no solo le estamos dando la posibilidad al público de poder identificarlos en el comercio, sino que al ser distintivo, implícitamente se está protegiendo el signo de una posible reproducción ilícita.

Por otra parte no puede considerarse que la función distintiva garantice la calidad de los bienes o servicios tal como lo afirma el maestro Nava Negrete al decir que la distintividad garantiza la calidad constante de los mismos⁸. Esto es una situación cuestionable, pues desde nuestro punto de vista, la calidad del servicio o de la mercancía puede variar con el transcurso del tiempo, y sin embargo seguir conservando la misma marca. No obstante, más adelante ahondaremos en este tema cuando veamos la función de calidad de las marcas.

1.1.1.2.2 Función de identificación del origen de los bienes o servicios o función de procedencia u origen

Como menciona Cabanellas de las Cuevas en esta función los consumidores y usuarios pueden saber, a través de la marca, cuál es la empresa que ha producido los bienes y servicios ofrecidos. Al respecto, podemos afirmar al igual que el autor, que esta función podría generar cierto grado de confusión pues como veremos con posterioridad, la titularidad de la marca podría cambiar de propietario, o bien, otorgarse licencia de ella, lo cual impediría a los consumidores poder identificar a la empresa titular del producto o servicio⁹

Siguiendo esta misma tesitura, Rangel Medina opina que “la realidad misma nos enseña que al consumidor le interesa adquirir el producto de tal marca y no porque haya sido fabricado o puesto en el comercio por determinada empresa(...)”¹⁰ Y esto no es difícil de imaginar debido a la cantidad inimaginable de productos y servicios que se encuentran circulando en el mercado global, lo que provoca que muchas veces no nos importe qué persona o qué empresa

⁸cfr. NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, editorial Porrúa, México, 1985, p. 161

⁹vid. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, et al, Op, Cit., pp. 34, 35.

¹⁰NAVA NEGRETE, Justo, op.cit., p.153

creó el producto, sino el producto por sí mismo atendiendo a las características particulares que éste tiene.

1.1.1.2.3 Función publicitaria de la marca

No es ninguna novedad que vivimos en una sociedad consumidora por excelencia, y nuestro país no es la excepción. Las empresas, a través de la publicidad que hacen de sus productos intentan persuadir al público usuario para que los consuman, y esta publicidad le brinda a la marca un reconocimiento o renombre por sobre aquellas marcas que no cuentan con los suficientes recursos para realizar una publicidad adecuada.

Según los autores Eduardo Bartone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, la función publicitaria tiene diversas fases.¹¹

La primera de ellas se vincula con la función distintiva de las marcas pues permite informar al público de las cualidades o funciones que su producto tenga, es decir, a través de esta publicidad le brinda al público la información necesaria para que pueda distinguir dicho producto de otro que a simple vista no le sean distinguibles.

La segunda fase se vincula con la fuerza visual que pueda tener el signo marcario, esto es, que los elementos visuales que constituyen a la marca en sí pueden proporcionar cierta información sobre el producto que ostenta la marca, como si tal signo marcario se publicitase por sí solo.

La tercera fase consiste en informar al público mediante publicidad adecuada cuáles son las propiedades que tiene el producto que se está publicitando, brindando información relevante de la mercancía sin necesidad de volver al público experto en la materia.

¹¹CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo / BARTONE, Luis Eduardo, Derecho de Marcas, tomo 1, editorial Healista S.R.L , Argentina, 1989, pp. 47-49.

1.1.1.2.4 Función de garantía o de calidad

Según Álvarez Soberanis, esta función se encuentra generalmente reconocida por la doctrina como propia de las marcas.¹²

Como ya abordamos en la función distintiva, diversos autores le atañen a las marcas una calidad intrínseca, es decir, dan por hecho que los productos o servicios que ostentan una marca cumplen ya cumplen con una calidad al momento de su registro, o bien, debido a la estabilidad de los productos en el mercado, se piensa que se debe a que estos mantienen esta calidad inicial o de lo contrario no se mantendrían en el gusto del público.

No obstante, tenemos que discrepar nuevamente con estas opiniones, pues como mencionan los autores franceses Albert Chavanne y Jean-Jacques¹³ Burst, la marca no puede considerarse como una garantía jurídica de la calidad del producto, pues nada impide al comerciante vender bajo la misma misma marca productos distintivos de calidades diferentes sin incurrir en responsabilidad. Esto ocurre cuando en el ámbito comercial un producto adquiere cierto renombre dentro del público consumidor debido a las cualidades que el producto tiene, pero con posterioridad, el mismo titular de la marca lleva al mercado otros productos de menor calidad ostentados bajo la misma marca. Quizás su intención no sea la de buscar una ventaja comercial, pero podemos observar que en esos productos de menor calidad no se estaría cumpliendo la función de garantía o de calidad, no obstante que el primer producto que el titular puso en circulación mantiene la calidad inicial con la cual se registró.

Y es que nos parece mucho más adecuado considerar que la función de calidad considera a ésta misma como parte de cada producto o servicio al momento de su registro. Dicho de otra forma, se estaría tratando de una calidad inicial que cumple con requisitos básicos permitiéndole registrar el signo distintivo, sin considerarse como una calidad óptima comprobada por autoridades facultadas para ello y comprobado con hechos fehacientes.

¹²Cfr. ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime, op. cit, p. 399

¹³Vid. CHAVANNE, Albert / BURST, Jean-Jacques, Droit de la propriété industrielle, 6e édition, collection Précis Dalloz, série Droit privé, editeur Dalloz, France, 2006, p. 230.

Esta función de garantía o de calidad es la teoría donde se sustenta la presente tesis, así como también sobre la cual nos apoyaremos para al final del presente trabajo hacer la respectiva propuesta en la que se pretende incorporar a la Ley de Propiedad Industrial la figura de las marcas de certificación.

1.1.1.3 Tipos de marcas

La doctrina nos menciona que existen cuatro tipos de marcas que son registrables. A continuación trataremos explicar cada una de ellas brindando algunos ejemplos para su mejor entendimiento.

1.1.1.3.1 Nominativas

Tal como se menciona en el libro Derecho de las Marcas del Maestro Nava Negrete las marcas nominales o también conocidas como verbales consisten en: “ términos que pueden tener o no significado y que a su vez atraen a la los ojos del público porque se pueden escribir y sus oídos porque se pueden pronunciar”¹⁴, sin embargo desde nuestro punto de vista la principal función de las marcas nominativas es que se distinguen fonéticamente, es decir, que efectivamente sean reconocibles a los oídos de los consumidores, para lo cual dejaríamos en un segundo término el que este tipo de marca sea distinguible a los ojos del público.

En esta misma línea el propio Instituto nos proporciona una definición de lo que podría considerarse como marca nominativa, diciendo que “las marcas nominativas son aquellas que identifican un producto o servicio a partir de una denominación; pueden constituirse de letras, palabras o números y contener signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura. Se conforman por

¹⁴NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas, primera edición, Editorial Porrúa, México, 1985, p. 421.

elementos literales, así como por una o varias palabras desprovistas de todo diseño. El solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra”¹⁵

Aquí podemos ver que esta guía de usuario de signos distintivos creada por el IMPI brinda una gama de posibilidades para poder registrar una marca considerada como nominativa.

A continuación, a modo de ejemplo, tenemos las siguientes imágenes:



1.1.1.3.2 Innominadas

En contraposición a las marcas nominativas, tenemos las denominadas marcas innominadas, las cuales según el propio Instituto podrán definirse como: “aquellas que identifican un producto o servicio y se constituyen a partir de figuras, diseños o logotipos desprovistos de letras, palabras o números”.¹⁶

Tal como mencionamos anteriormente, las marcas nominativas se distinguen porque es posible identificarlas en mayor grado fonéticamente, algo que en las marcas innominadas es a *contrario sensu*, pues tal reconocimiento se da visualmente a través de estos símbolos, logotipos o diseños.

De esta forma, el público a quien está destinado el producto, mediante el contacto visual que hace sobre la marca, logra establecer un reconocimiento incluso más impactante que al solo conocer el nombre de la marca.

¹⁵Guía del usuario para el registro de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales. Dirección Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2013, página 13. [En línea] Disponible: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54262/GDU_Marcas.pdf 10 de Octubre del 2016 a las 07:44 p.m.

¹⁶idem, 10 de Octubre del 2016 a las 08:24 p.m.

Para ejemplo al lector, se presentan los siguientes logotipos de marcas innominadas:



1.1.1.3.3 Tridimensionales

El tercer tipo de marca son las conocidas como tridimensionales, es decir que se permite registrar como marca no solo nombres o logotipos, sino también cuerpos con una determinada forma y que a la vista del público son identificables como propios de determinado producto. Para efecto de un mejor entendimiento, el Instituto los define como “los envoltorios, empaques, envases, la forma o presentación de los productos en sus tres dimensiones (alto, ancho y fondo). Deben estar desprovistas de palabras o dibujos (sin denominación ni diseños).”¹⁷

Tal como lo explica la definición que nos proporciona el Instituto, las marcas tridimensionales, como su nombre lo indica, son aquéllas que protegen cuerpos con tres dimensiones (alto, ancho y fondo), sin embargo éstas deben de encontrarse desprovistas de cualquier término o dibujo. La función de este tipo de marca es poder identificar el producto que se está registrando de otro en el mismo mercado, esto es, diferenciar una botella de agua de otra botella de agua de distinta marca basándose en las dimensiones que ésta presenta.

¹⁷Ídem, 10 de Octubre del 2016 a las 6:43 p.m.

Para ejemplo las siguientes imágenes:



1.1.1.3.4 Mixtas

Por último se encuentran las conocidas marcas mixtas, definidas como “la combinación de cualquiera de los tres tipos de marcas anteriores, por ejemplo una palabra con un diseño o una palabra con una figura tridimensional.”¹⁸

Como podemos darnos cuenta, las marcas mixtas pueden considerarse como las más usadas en el ámbito comercial puesto que resultan identificables en un mayor grado al implicar la combinación de cualquiera de los tres tipos de marcas anteriores.

A continuación, tenemos un ejemplo para las distintas combinaciones que pueden lograrse con los tipos de marcas anteriores:



Denominación y Diseño



Denominación y forma tridimensional

¹⁸Íbidem, Guía del usuario para el registro de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales página 14.



Denominación, Diseño y forma tridimensional

1.1.1.4 Clases de marcas

Dentro del mismo ámbito de las marcas, la doctrina y la legislación reconoce una nueva clasificación de marcas, esta vez en atención a la reputación y reconocimiento que tienen éstas entre el público. Por lo consiguiente, al solicitar la declaración de una u otra la marca que anteriormente ya estaba registrada contaría con una doble protección por las leyes, además de un claro aumento en sus activos. Siguiendo este parámetro, se reconocen dos tipos: las marcas conocidas o notoriamente conocidas y las marcas famosas, las cuales se explicarán a continuación.

1.1.1.4.1 Marca notoriamente conocida

Para definir qué es la marca notoria, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial indica que: “las marcas notoriamente conocidas están habitualmente protegidas, respecto de productos y servicios que sean idénticos, o similares hasta el punto de crear confusión, a los que constituyen la base de su reputación.”¹⁹

De tal manera que la marca conocida, o notoriamente conocida es aquella que un determinado sector del público conoce debido a la reputación y publicidad que ha adquirido el servicio o producto marcado.

¹⁹Sitio Oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. [En línea] Disponible: http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/marks/well_known_marks.htm 13 de Octubre del 2016 a las 09:19 am.

1.1.1.4.2 Marca famosa

Para definir qué es la marca famosa, el profesor, Manuel Areán Lalín considera que la marca famosa es “(...) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de servicios o productos en relación con los cuales la marca es usada”²⁰

De este concepto podemos determinar que la marca famosa es aquella que además de ser conocida por un determinado sector del público, ha adquirido reputación y renombre, lo que ha generado que la mayor parte del público la conozca y goce de un prestigio que una marca conocida no tendría.

1.1.1.4.3 Marca colectiva

Para poder comprender qué es una marca colectiva, la OMPI la define como: “signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva.”²¹

Del anterior concepto podemos observar características que pudieran asociarse a una denominación de origen, signo distintivo del cual ahondaremos más adelante, no obstante es importante dejar claro que los productos que se ostentan bajo esta marca, en su mayoría son aquéllos que no alcanzaron la categoría de denominación de origen.

Sin embargo, para lograr diferenciar estas dos figuras, más adelante estableceremos sus características, así como sus semejanzas y diferencias.

Para desentrañar los elementos que constituyen a la marca colectiva, el Instituto en su Guía de Usuario²² enumera las características que lo conforman:

²⁰AREÁN LALÍN, Manuel, La protección de la marca por los Tribunales de Justicia, Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA), España, 1993, p. 268. citado por el Tribunal de la Justicia Andina en el proceso No. 20-IP-97, 13-2-98.

²¹Las marcas colectivas, Sitio Oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. [En línea] Disponible: http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/collective_marks.htm 22 de Octubre del 2016 a las 09:55 a.m.

²²Guía del usuario para el registro de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales, op.cit., página 15.

- La solicitan asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o prestadores de servicios legalmente constituidas.
- El registro de marca colectiva sirve para distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros. De esta manera, al encontrarnos en el mercado un producto de la misma especie, bajo la respectiva marca colectiva podemos determinar qué o cuál producto elegir, siguiendo el análisis previo que hicimos al comparar dos productos con marcas colectivas distintas y basándonos en las características de ambos.
- El uso está sujeto a las reglas que determine la asociación o la sociedad, para esto, deberán contar con un reglamento de uso de la marca colectiva en el cual se respetarán las normas que ahí se establecen.
- El uso está reservado a los miembros de la asociación o sociedades, por ello no será objeto de una transmisión de derechos ni licencia de uso.

A continuación mostraremos algunos ejemplos de marcas colectivas.



1.1.1.5 Proceso de registro de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial y en la Guía del usuario para el Registro de Marcas, Avisos y Publicación de Nombres Comerciales

En nuestro país existen dos formas para realizar la presentación de la solicitud de registro de una marca, el presencial y en línea, los cuales estudiaremos a continuación:

1.1.1.5.1 Presencial

Según la Guía de Usuario, el proceso de registro presencial se inicia ingresando la documentación que corresponde, por duplicado, ante la oficina central del Instituto, de las oficinas regionales o en las delegaciones o subdelegaciones federales de la Secretaría de Economía,²³ esto para quienes no sean residentes de la Ciudad de México y no les sea posible acudir ante el mismo Instituto.

La solicitud de registro a que hacemos alusión deberá de contener, según lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 113:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto. Previamente a esto, el solicitante, de manera opcional, podrá realizar una búsqueda de antecedentes registrales, con el objetivo de tener una referencia sobre aquellos signos que se encuentran en trámite de registro o aquellos que ya lo están, evitando posibles similitudes que impidan el registro. Ésta búsqueda puede ser fonética o figurativa²⁴;

III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y

V.- Los demás que prevenga el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Esta solicitud de registro, debe de acompañarse del respectivo comprobante de pago de las tarifas que corresponden al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así lo indica el artículo 114. Pues debemos entender que

²³ibidem, página 39. 04 de diciembre del 2016 a las 09:04 p.m.

²⁴La búsqueda fonética le permitirá al solicitante conocer si una marca nominativa es idéntica o similar a otra que se encuentre en trámite de registro o registrada, podrá consultarse esta información en la siguiente página, proporcionada por el Instituto: <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/FoneticaBusca> La búsqueda figurativa le permitirá al solicitante evitar posibles similitudes con otra marca innominada o mixta registrada o en trámite de registro. Podrá realizarse la búsqueda en la siguiente aplicación proporcionada por el Instituto: <http://bsqfig.impi.gob.mx:9292/bsqFig/>

es un trámite que genera cargos y el solicitante deberá cubrirlos si desea que se le conceda el registro y en su caso se le expida el título que corresponde.²⁵

El Instituto realizará un estudio de forma y de fondo, para efecto de determinar si el solicitante ha cumplido con los requisitos necesarios y su marca es registrable.

El tiempo aproximado de respuesta del Instituto donde otorgue o niegue el registro de la marca será de 4 a 6 meses.²⁶ En caso de que se otorgue el registro, el Instituto emitirá un título de registro, del cual hablaremos más adelante.

Cabe destacar que la solicitud de registro que deberá de entregarse se encuentra en la página oficial del Instituto, con nombre del documento **IMPI-00-001** para que el interesado pueda descargarla como archivo Word o PDF. Este formato se anexa al presente trabajo.

1.1.1.5.2 En línea

Debido a que la tecnología ha ido incrementando de manera veloz en la vida diaria, y en el Derecho no es la excepción, el Instituto desarrolló la plataforma de Marca en línea, para que el usuario pudiese tener otra opción, además de la presencial para solicitar el registro de una marca.²⁷

Esta herramienta brinda la posibilidad de realizar la solicitud del registro en línea, imprimir la solicitud, generar el pago en el Portal de Pagos y Servicios Electrónicos del Instituto (PASE) y al finalizar presentar la documentación ante la ventanilla del Instituto o de aquellas competentes para su recepción.²⁸ Como podemos observar, aunque el usuario, aunque al finalizar el trámite en línea tenga que presentarse físicamente para entregar la documentación necesaria, la finalidad de esta herramienta es poner al alcance de cualquier persona los

²⁵Según lo dispuesto por la página del Instituto, el monto a cobrarse por concepto del estudio de la solicitud de una marca hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título es de \$2,457.79 MXN.

²⁶Guía del usuario para el registro de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales, op.cit., página 39.

²⁷Ibidem, página 40.

²⁸Ídem.

servicios que el Instituto brinda, siendo un gran avance poder realizar estos trámites vía internet, sin necesidad de estar acudiendo a la oficina correspondiente en varias ocasiones.

En la respectiva Guía de Usuario a que hemos hecho alusión a lo largo de este punto, se proporciona la siguiente infografía, para efecto de comprender mejor el proceso o funcionamiento del registro en línea, la cual presentamos a continuación:



Atendiendo a lo anterior, los requisitos básicos que se necesitan para poder realizar eficazmente el trámite en línea son los siguientes:²⁹

1. Tener un nombre de usuario y una contraseña, de lo contrario deberá registrarse.
2. Tener una cuenta bancaria habilitada para realizar transferencias en cualquiera de los siguientes bancos: Banamex, Bancomer, Santander o Scotiabank.
3. Tener la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), de la persona física que esté registrada ante el portal del IMPI, vigente y no revocada.

1.1.1.6 Título de registro

Una vez que el Instituto otorgó el registro de una marca, por cumplirse todos los requisitos que se solicitaron, otorgará al solicitante un título de registro de

²⁹ibidem, página 41.

marca, que servirá como constancia de que efectivamente se concedió el registro.

En el artículo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial indica la información que se indicará en el título respectivo, siendo la siguiente:

- I.- Número de registro de la marca;
- II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;
- III.- Productos o servicios a que se aplicará la marca;
- IV.- Nombre y domicilio del titular;
- V.- Ubicación del establecimiento, en su caso;
- VI.- Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y
- VII.- Su vigencia

Como podemos observar, la información que conforma el título de registro le permitirá saber a su titular en qué fecha se realizó el registro para posteriormente realice en tiempo y forma la renovación de registro de la marca, si es el caso. Además se le proporciona un número único de registro de marca al titular para que pueda protegerse frente a terceros y comprobar que efectivamente cuenta con la debida protección. Así, contándose con un registro de marca en forma, el signo distintivo es protegido no solo por nuestro derecho, sino también por el derecho interno del país en que se hubiere registrado y así evitar que en el mercado existan similitudes parciales o totales que puedan perjudicar al titular de la marca e inducir al error o al engaño a los consumidores sobre los productos y servicios marcados.

1.1.1.7 Formas de transmisión

En la actualidad son muchas las formas con las que podemos lograr que nuestra marca alcance un nivel de reconocimiento mayor que el que podría conseguir por medios comunes, entre ellos la publicidad. Podemos afirmar existe una saturación de productos y servicios, lo cual provoca que los titulares

de estos signos distintivos o inventos busquen otros medios por los cuales su producto o su servicio destaque sobre el de otros.

Para esto existen dos figuras con las que los titulares de una marca pueden hacer uso de ellas y beneficiarse al ampliar el mercado en que se comercializa su producto y/o servicio. Éstas son la licencia y la franquicia, mismas que a continuación analizaremos.

1.1.1.7.1 Licencia

Podemos establecer que el titular de una marca o una patente carezca de los elementos necesarios para explotarlos de manera adecuada. En este supuesto no es difícil imaginar que un producto tenga un gran potencial y sin embargo su titular no tenga los medios económicos para lograr su circulación en el mercado. Bajo esta hipótesis quien goce de la titularidad de una marca o una invención podrá conceder a otros su permiso para que éstos lleven a cabo su explotación. Esta autorización es la que conocemos como contrato de licencia.

Carlos Octavio Mitelman indica que: “a través de este convenio, el propietario de una patente (licenciante) autoriza a un tercero (licenciatario) a explotar un invento dentro de los límites previstos en el contrato correspondiente.”³⁰ De esta manera observamos que para que se dé el contrato de licencia debe de contarse con la voluntad de una parte denominada licenciante y de un licenciatario, que es el que cuenta con los medios suficientes para llevar a cabo la explotación.

Otro concepto nos lo otorga Ian Cockburn en un artículo publicado para la OMPI, en el que define a la licencia como: “un acuerdo mercantil en virtud del cual el licenciante, mediante un derecho de monopolio, como una patente, una marca, un diseño industrial o un derecho de autor, tiene un derecho exclusivo,

³⁰Carlos Octavio Mitelman, et al, Manual sobre Propiedad Intelectual, editorial Prendice Halls, Argentina 2010., página 193.

(...) y permite al licenciataro utilizar y vender, sin censura previa, el producto o nombre a cambio del pago de una tasa.”³¹

En este punto hemos llegado quizás a la parte importante de este contrato, ¿Qué beneficio obtiene el licenciante al otorgar la explotación del derecho exclusivo del cual goza? Bien, pues el licenciataro deberá pagarle regalías a aquél por la fabricación, uso, venta o importación del objeto en cuestión.

Cockburn indica que: “en una licencia de marca, por ejemplo, el licenciataro recibirá el privilegio pleno de utilizar la marca en productos o servicios siempre que esa utilización sea conforme con los protocolos firmados y las directrices de calidad acordadas.”³² Es así, que no obstante el licenciataro tendrá la facultad de explotar como mejor le convenga el producto cedido bajo una licencia, este deberá hacerlo siguiendo las condiciones que haya pactado con el licenciante. La cuestión aquí es que si bien es difícil asegurar que la marca tiene una calidad comprobada por las razones ya expuestas con anterioridad, ¿no sería aún más difícil comprobar que esta calidad siga las mismas directrices? ¿y si esta marca no cuenta con la calidad que dice tener y así es cedida bajo licencia en la que se establece se siga con la calidad acordada? Bajo esta postura, creemos que por esto es necesaria la regulación de las marcas de certificación en nuestra legislación.

1.1.1.7.2 Franquicia

La otra forma de transmisión y quizás la más eficiente es la denominada “franquicia”, la cual ha tenido un auge impresionante en los últimos tiempos, y es la forma en que los productos y servicios se dan a conocer a un sector de la población más grande. Ian Cockburn indica que la franquicia puede definirse como: “un contrato mercantil que permite combinar la reputación, la innovación (activo intangible), los conocimientos técnicos y la experiencia del innovador (el

³¹COCKBURN, Ian, Franquicias y Licencias, ¿Qué son y en qué medida pueden beneficiarnos? <http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/franchising.pdf> OMPI. 25 de Octubre del 2016 a las 09:15 p.m

³²Ídem 25 de Octubre del 2016 a las 09:30 p.m.

franquiciante) con la energía, el interés y la inversión de otra parte (el franquiciatario) para llevar a cabo transacciones de suministro y venta de productos y servicios”

Del anterior concepto podemos desprender en un primer momento, las partes que conforman el contrato de franquicia. Por una parte tenemos al franquiciante, que es aquél que cuenta con los conocimientos técnicos, es decir, tiene la titularidad de la marca, del nombre comercial o de la patente y sabe cómo explotarlos, su empresa, aunque es pequeña, tiene potencial para difundirse a un público más grande, empero no tiene los medios suficientes ni el conocimiento requerido para llevarlo a un nivel más alto; y otra parte, el franquiciatario que es quien sí tiene los medios necesarios y la visión de hacer crecer esta pequeña empresa para lograr que multiplique sus activos y ambos se vean beneficiados.

Al respecto y siguiendo esta misma línea, la OMPI establece que el sistema de franquicias combina el conocimiento y la fuerza e impacto de una pequeña empresa (franquiciante), con el espíritu emprendedor de otra empresa más emprendedora (franquiciatario), haciendo posible que bajo una buena organización entre ambos, ésta franquicia pueda crecer y desarrollarse.³³

1.1.2 Nombre comercial

Rangel Medin indica que el nombre comercial “corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil.”³⁴

De este primer concepto podemos inferir que el nombre comercial es aquel que se utiliza para identificar una empresa de otra, algo que resulta una diferencia con la marca, pues ellas se utilizan para identificar productos o servicios.

³³Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Guía de Franquicias, Oficina Internacional de la OMPI, Publicación OMPI N° 480, Ginebra, 1994. En línea Disponible: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_480.pdf 25 de Octubre del 2016 a las 08:07 p.m.

³⁴RANGEL MEDINA, David, Derecho de la propiedad industrial e intelectual Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, primera edición, México, 1991, p. 62

Joaquín Garrigues³⁵ afirma que algunos autores y legislaciones emplean el término rótulo comercial para designar el signo exterior que las empresas utilizan en sus establecimientos.

Por su parte, según la opinión de Enrique Correa³⁶, el nombre comercial es el signo distintivo adoptado por industriales, productores y comerciantes, sean personas físicas o personas morales, que se usa para distinguir sus negocios de los demás que se dedican a una actividad mercantil del mismo género.

De esta forma, de los tres conceptos anteriores, podemos definir al nombre comercial como aquel término o designación que una persona física o moral utiliza para poder identificar su empresa o negocio de otras que se dedican a la misma o similar actividad comercial. Además, el nombre comercial tiene como principal función la identificación, tal como opera esta distintividad con las marcas, pero en esta ocasión, no para diferenciar productos o servicios, sino establecimientos dedicados al comercio o a la industria, todo esto para que el público reconozca dicho establecimiento y su titular pueda conservar la clientela.

Cabe agregar que Instituto indica que el nombre comercial también permite identificar el giro comercial y el prestigio de la empresa en el mercado.³⁷ Para esto no es difícil imaginar que para que una empresa consiga este prestigio necesita, además de registrar la marca de sus productos y servicios, registrar el nombre de la empresa que utilizara para comercializarlos. Para tener un claro ejemplo, tenemos la siguiente imagen en la que Apple sería el nombre comercial del establecimiento en que se comercializan productos como iPod, iPhone o iPad, que cuentan cada uno con su marca registrada.

³⁵GARRIGUES, Joaquín, Curso de derecho mercantil, editorial Porrúa, México, 1985, p.225.

³⁶CORREA, Enrique, Protección del nombre comercial en México, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año 1, No.1, México enero-junio 1963, p.63

³⁷Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Guía del uruario para el registro de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales, Dirección Divisional de Marcas, 2013, p. 16. [En línea] Disponible: https://www.gob.mx/uploads/attachment/file/54262/GDU_Marcas.pdf 16 de Octubre del 2016 a las 05:47 p.m.



Igualmente, el Instituto nos da una definición de giro comercial al cual define como “la actividad económica que desarrolla una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y que será identificado por el nombre comercial.”³⁸ Así podemos comprender que el giro comercial es el que determinará la actividad comercial a la que se dedicará la empresa, y podrá ayudar para elegir el nombre comercial.

La protección del nombre comercial abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial, tal como lo indica la Ley de Propiedad Industrial, sin embargo la doctrina hace una crítica respecto a que la ley no proporciona los elementos necesarios para determinar esta zona geográfica de la clientela efectiva.³⁹

1.1.3 Aviso comercial

A nadie le resulta desconocida alguna frase u oración, que por medio de la publicidad reiterada de los medios de comunicación se nos queda grabada en la mente y que posteriormente de manera inmediata asociamos con alguna marca, u empresa de productos o servicios. Esos anuncios, frases u oraciones son conocidos en nuestro derecho como Avisos Comerciales y son protegidos por la Ley de Propiedad Industrial.

De acuerdo a lo expresado por Rangel Medina, el aviso comercial es aquel con el que “se particularizan las originales frases publicitarias que forman la

³⁸íbidem, p. 20. 16 de Octubre del 2016 a las 06:12 p.m.

³⁹Vid. ídem. 16 de Octubre del 2016 a las 07:01 p.m.

literatura de que se valen los medios de comunicación, para difundir las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen.” Dicho de otra manera, el aviso comercial es el que comunmente se conoce como slogan, y que se dará a notar al público para publicitar cualquiera de estos tres signos distintivos ya estudiados.

El Instituto, en su guía de usuario considera aviso comercial a “las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios para distinguirlos de los de su especie. Los avisos comerciales se pueden constituir de letras, palabras y/o números, así como aquellos signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura.⁴⁰

Algunos de los avisos comerciales más conocidos son:

“La moda al mejor precio” Suburbia

“A que no puedes comer solo una” Sabritas

“¿Está en ti?” Gatorade

“Recuérdame” Gansito

“Soy totalmente Palacio” El Palacio de Hierro.

1.1.4 Denominación de origen

La denominación de origen es uno de los signos distintivos al que el Instituto le brinda especial protección dada su importancia que el producto registrado genera en el ámbito internacional para el país o lugar en el cual se realiza su registro.

Según Rangel Medina, la denominación de origen “es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades, derivadas de los elementos

⁴⁰Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Guía del usuario para el registro de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales, Dirección Divisional de Marcas, 2013, p. 16. [En línea] Disponible: https://www.gob.mx/uploads/attachment/file/54262/GDU_Marcas.pdf 16 de Octubre del 2016 a las 08:02 p.m.

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.”⁴¹

Esto es, que un producto que cuenta con características únicas en cualquier lugar del mundo cuenta con la protección especial del Instituto. Para que el Estado brinde esta protección, el producto deberá someterse a un examen riguroso que califique las características que se le ostentan como únicas, considerando los factores naturales ya mencionados así como la habilidad y destreza de aquéllos quienes producen la mercancía.

Para que nos quede claro el porqué de esta especial protección, María Narváez comenta que lo “que hace muy especial a esta figura de la propiedad industrial es que el Estado Mexicano es el titular de la denominación de origen, y los particulares sólo podrán hacer uso de ella previa autorización de uso por parte del Instituto”.⁴²

De lo anterior podemos establecer, que a diferencia de los signos distintivos antes estudiados, en la denominación de origen los particulares no son titulares del signo, sino es el Estado Mexicano quien se atribuye la titularidad de estos peculiares productos. No obstante de esto, los particulares sí podrán solicitarle al Instituto que se les conceda el uso (entiéndase como fabricación y venta del mismo) del producto y ostentarlo bajo la marca que la persona física o moral le asigne.

Más adelante, en el capítulo de figuras afines analizaremos a fondo éste y otros signos distintivos que puedan tener semejanza con la figura de las marcas certificadas.

⁴¹RANGEL MEDINA, David, El nuevo régimen de las denominaciones de origen en México, La propiedad intelectual, revista trimestral de la OMPI, Ginebra, año VI, número 2, 1973, pp 60-75

⁴²NARVÁEZ TIJERINA, María, El sistema mexicano de propiedad industrial, México, 1997. p.78. [En línea] Disponible: <http://www.ur.mx/investigacion/libro01.pdf> 15 de Octubre del 2016 a las 02:54 p.m.

1.2 Invenciones

La segunda rama en la que se divide la propiedad industrial son las invenciones. Bajo este esquema, se protegen los derechos de estas invenciones mediante una patente o un registro.

Así, una vez que ya analizamos los signos distintivos que se reconocen en nuestro derecho, estudiaremos aquellas invenciones que son protegidas por nuestra legislación y que son susceptibles de recibir una patente para su protección en el mercado. La protección de estas patentes implica la creación de grandes beneficios para la sociedad pues nosotros mismos podemos aprovechar la funcionabilidad de estas nuevas aportaciones en el desarrollo de nuestra vida diaria. De esta forma, las empresas, Instituciones, y en general los inventores, podrán proteger sus inventos no solo en el mercado nacional sino internacional frente a otros que pudieren existir en el mercado.

Es importante aclarar al lector, que los siguientes puntos a analizar, no obstante no forman el objeto principal de nuestra tesis pues no son signos distintivos, sí es importante poder dejar en claro sus características y lograr una comprensión al grado de no llegar a confundir entre unos y otros. Aclarada la importancia de los siguientes temas, podemos dar inicio al primer punto.

1.2.1 Patentes

Antes de comenzar a analizar la figura de las patentes, nos parece conveniente establecer algunas definiciones para definir una invención.

Para Tulio Ascareli “el invento presupone un descubrimiento que directamente concierne a un nuevo producto, a un nuevo proceso o a la satisfacción de una nueva exigencia, aunque sean con productos o procesos conocidos pero relativos a nuevos resultados.”⁴³

⁴³ASCARELLI, Tullio, Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, primera edición, editorial Bosh, Baelona, España, 1970, p. 611

De lo anterior podemos comprender que para la creación de un bien útil en el campo de la Propiedad Industrial, sea necesaria la utilización de elementos ya existentes en la naturaleza o la utilización de procedimientos básicos ya conocidos sin los que sería imposible lograr el resultado que se pretende. Se nos ocurre plantearnos la idea de que para la creación de la primera máquina que hoy en día conocemos como máquina tortilladora⁴⁴ o máquina para producir tortillas en serie, fue necesario la utilización de distintos metales, y otros materiales, además de un conocimiento práctico básico, que aunados con técnica no conocida para darle funcionamiento, dieron resultado a esta máquina.

A su vez el Instituto, en su Guía de Usuario de Patentes y Modelos de Utilidad define a la invención como “toda creación humana que permite transformar la materia o la energía existente en la naturaleza para el aprovechamiento para el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.”⁴⁵ Definición que también podemos encontrar en nuestra legislación y que implica una amplitud en las posibilidades de creación de productos u procesos que satisfagan necesidades en el ámbito de la industria.

Después de lo antes expuesto, podemos establecer que la protección de una patente se otorga a aquella invención que tiene como finalidad la creación de cualquier producto u proceso que permita transformar la materia y que dé como resultado que el hombre pueda aprovecharlos en el ámbito en que sea útil.⁴⁶

En esta misma Guía de Usuario, el Instituto establece una serie de requisitos para que la invención sea patentable:

⁴⁴Curiosamente, esta máquina fue creada por un mexicano y registrada como Máquina Celorio®

⁴⁵Guía de usuario de Patentes y Modelos de Utilidad, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, página 8
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133763/GDU_Patentes.pdf 23 de Octubre del 2016, 11:27 a.m.

⁴⁶Ídem. 23 de Octubre del 2016 a la 1:00 p.m.

a) El primero de ellos es que la invención implique una novedad, esto es, que aquello que se pretende establecer como novedoso no se encuentre dentro del estado de la técnica.⁴⁷

b) El segundo requisito implica que el producto u proceso resulte de una actividad inventiva, y cuyo proceso de creación no pueda deducirse del estado de la técnica por alguien especializado en la materia.

c) El tercer requisito es que el invento sea de aplicación industrial dentro de cualquier rama de la industria.

Estas patentes tendrán una vigencia de 20 años, los cuales serán improrrogables.

1.2.2 Modelos de utilidad

Ahora analizaremos lo concerniente a los modelos de utilidad, para el cual tenemos el concepto que el argentino Octavio Mitelman realiza para definir al modelo de utilidad como aquellos cambios de forma y alteraciones de los elementos que ya conformaban un objeto ya existente, al cual se le adicionan mecanismos nuevos y que resultan de gran utilidad práctica, lo cual implica un incremento en la utilidad de los objetos en cuestión.⁴⁸

Otra definición que nos brinda Mitelma sobre esta figura es la de “toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico.”⁴⁹

⁴⁷El estado de la técnica es el 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. Es decir, a nivel mundial. Guía de Usuario de Patentes y Modelos de Utilidad.

⁴⁸Vid. MITELMAN, Carlos Octavio, Cuestiones de derecho industrial, editorial Ad-hoc S.R.L., Buenos Aires, 1999, p.131.

⁴⁹íbidem, MITELMAN, Carlos Octavio, p.133.

Con base en estos conceptos, nos es más fácil ejemplificar a esta figura e imaginarnos las distintas posibilidades que podrían resultar de un proceso de imaginación e invención sobre un objeto ya existente.

Según los criterios que ofrece la doctrina, el modelo de utilidad tiene dos enfoques para poderlo distinguir de una patente de invención:

a) un enfoque cuantitativo, en el cual el modelo de utilidad se considera como una pequeña invención, es decir, una invención de menores proporciones en donde la innovación del objeto generalmente radica en la forma que se le atribuye.⁵⁰

b) un enfoque cualitativo, en el cual el modelo de utilidad se refiere a objetos ya conocidos al cual se le modifican ciertos aspectos de ejecución y que implican una mejora en el mismo.⁵¹

En nuestro derecho sólo se requiere que el modelo de utilidad sea nuevo y útil, implicando una mejora en un objeto ya existente, pero no que éste sea resultado de una acción inventiva. Esto es, que se adopta el criterio de enfoque cualitativo.⁵²

Siguiendo esta línea, el Instituto en su Guía de Usuario de Patentes y Modelos de Utilidad⁵³ menciona dos requisitos indispensables para que pueda registrarse un modelo de utilidad:

a) El primero de ellos es que sea novedoso, es decir, que no se encuentre dentro del estado de la técnica.

b) El segundo requisito es que el modelo de utilidad tenga aplicación industrial, esto es, que tenga la posibilidad de utilizarse dentro de cualquier rama de la industria.

⁵⁰Vid. BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, Madrid (España), 1978, página 558.

⁵¹Vid. DI CATALDO, Vincenzo, Le invenzioni i modelli, editore Giuffré, Milán (Italia), 1990, página, 194.

⁵²Vid, PÉREZ MIRANDA, Rafael J., Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, Patentes, obtentores de vegetales, informática, un enfoque de Derecho Económico, tercera edición corregida y aumentada, Editorial Porrúa, México 2002, página 156.

⁵³Op. Cit. Guía de usuario de Patentes y Modelos de Utilidad, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, página 10. 23 de octubre del 2016 a la 01:29 p.m.

La protección a los registros de modelos de utilidad tiene una vigencia de 10 años improrrogables.⁵⁴

Un ejemplo de un modelo de utilidad lo podemos observar en la siguiente imagen, en la cual se encuentra una pluma a la cual se le ha adicionado un mecanismo emite luz. Esto significa que el objeto base es la pluma, la cual es un producto ya existente dentro de la industria a la cual para volverlo novedoso y darle más utilidad, se le ha agregado un mecanismo que proyecta luz.



Otro ejemplo lo podemos encontrar en el conocido martillo, el cual tiene como principal función la de incorporar clavos en una superficie, no obstante a este objeto se le ha agregado la funcionalidad en la parte trasera de poder desprender estos clavos de las superficie en la que se encontraban. En la siguiente imagen podemos observar esto.



1.2.3 Diseño industrial

Por último analizaremos la figura del diseño industrial, la cual según Rafael Pérez Miranda se define como: “una creación estética que se manifiesta materialmente en la combinación de formas, líneas, colores, incorporados a un bien material, al cual otorgan un aspecto peculiar y propio”.⁵⁵ Debemos dejar claro, que aunque dicho concepto pareciera indicar que la figura forma parte de

⁵⁴Ídem.

⁵⁵Rafael Pérez Miranda, op.cit., página 158.

los derechos de autor y no de la propiedad industrial, ésta sólo hace alusión a aquellas formas estéticas que adoptan los productos que forman ya parte de cualquier rama de la industria, por lo cual no podrían registrarse como derechos de autor.

Estos diseños industriales comprenden dos rubros; por una parte se encuentran los dibujos industriales, y por otra los modelos industriales, los cuales para su registro deben ser novedosos y tener aplicación industrial, conceptos que en su oportunidad ya explicamos.

1.2.3.1 Dibujo industrial

La primera categoría de los diseños industriales son los los dibujos industriales, los cuales en la Guía de Usuario de Diseños Industriales se definen como: “toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.”⁵⁶

Esto es, aplicarle a un producto que se encuentra dentro de industria, figuras, colores, líneas, que le den a ese producto un aspecto novedoso dentro de la industria y que le permita destacar en el ámbito comercial.

Un ejemplo de dibujo industrial podemos encontrarlo en los estampados que tienen las corbatas y que nos permiten elegir entre una y otra debido a la peculiaridad del dibujo que se le ha agregado, tal como podemos ver en la siguiente imagen.



⁵⁶Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, Guía de Usuario de Diseños Industriales, Dirección Divisional de Patentes, página 6. En línea Disponible: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54267/GDU_Disenos_Industriales.pdf 23 de Octubre del 2016 a las 5:16 p.m.

1.2.3.2 Modelo industrial

La segunda categoría la constituyen los modelos industriales, cuya definición proporcionada por la Guía de Usuario de Diseños industriales indica que son: “toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.”⁵⁷

Al respecto de dicho concepto, podemos comentar que los modelos industriales, a diferencia de los anteriores, formas tridimensionales y no simplemente dibujos que le dan un aspecto diferente al producto. Está ornamentación con la que se ven adicionados, le permite a los consumidores elegir aquél que bajo su apreciación estética sea el mejor dentro del mercado.

Al respecto, el maestro Carlos Mitelman indica que los modelos industriales no enriquecen la utilidad del objeto, sino que la aportación que se hace únicamente es de valor estético, es decir, aquella forma tridimensional que se le agregue al objeto no debe por ninguna circunstancia cambiar la utilidad del mismo, pues entonces estaríamos hablando de un modelo de utilidad y no de la figura que nos ocupa, éste cambio únicamente debe darse al respecto de la forma en que se va a ofertar en el mercado basándose en el aspecto atractivo del producto.⁵⁸

En las siguientes imágenes podremos observar, que no obstante la diferente forma de cada una de las lámparas les hace ver diferente, la utilidad e cada una de ellas es la misma, y no es otra que la de iluminar el espacio en que se les coloque. Esta forma tridimensional que presenta cada una es objeto de registro y su consecuente protección como modelo industrial por parte del Instituto.

⁵⁷Idem

⁵⁸Vid. Op, cit. Carlos Octavio Mitelman, p.137.



CAPÍTULO II MARCO LEGAL

SUMARIO

2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2.2 Tratados Internacionales, 2.3. Leyes Federales, 2.4 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

CAPÍTULO 2 MARCO LEGAL

La propiedad industrial es uno de los dos derechos pertenecientes a la propiedad intelectual, la cual según el maestro David Rangel Medina en su obra “Derecho de la Propiedad Intelectual” la define como “el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.”⁵⁹ Así mismo la propiedad intelectual se divide en dos ramas: por una parte se encuentran los Derechos de Autor, que comprende la propiedad literaria artística y científica; por otra parte se encuentra la denominada Propiedad Industrial que según el mismo autor se puede definir como “el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios.”⁶⁰ Estos signos distintivos son los nombres comerciales las denominaciones de origen, los anuncios y los avisos comerciales y por último las marcas, tema principal en el presente trabajo y que fueron definidos en el capítulo anterior.

La apertura que existe en la actualidad en los mercados ha propiciado que los productos que consumimos o los servicios que solicitamos sean cada vez más hasta el punto de resultarnos imposible elegir entre unos y otros. Es por esta razón que la regulación en materia marcas obtiene un grado de importancia en el ámbito comercial nacional e internacional para evitar duplicidad en los mismos y crear confusión en el público consumidor.

En consecuencia, a continuación, analizaremos el marco legal en nuestro país que regula a la propiedad industrial, en específico en materia de marcas, así

⁵⁹RANGEL MEDINA, David, Derecho de la propiedad industrial e intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, página 4.

⁶⁰Ídem

como los Tratados Internacionales que las regulan y en los que México forma parte.

2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Febrero de 1917 y entró en vigor el 1° de Mayo del mismo año bajo el mandato del Presidente Venustiano Carranza; es el ordenamiento máximo que rige nuestro país y de ella emanan todas las leyes que existen en nuestro país.

A continuación, analizaremos los artículos constitucionales que le dan sustento a la protección de la Propiedad Industrial y que le dan vida a nuestro sistema marcario mexicano.

2.1.1 Privilegios en materia de Propiedad Intelectual

Bajo las directrices antes expuestas, nuestra Constitución, en su artículo 28 párrafo décimo encontramos el fundamento legal de la Propiedad Industrial y por consiguiente de las marcas, nuestro tema de estudio.

El artículo a la letra dice:

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

Para comprender el encabezado de este artículo, en primer momento debemos entender el concepto de monopolio, el cual se puede definir como: “la estructura de mercado en la que una empresa que produce un bien o servicio para el cual no existen sustitutos cercanos y está protegida por una barrera que evita que otras empresas vendan dicho servicio o bien”⁶¹. Es decir, que el monopolio constituye un acaparamiento de productos y servicios dentro del mercado, con

⁶¹PARKIN, Michael, Economía, 8va edición, Editorial Pearson Educación, México, 2009, p.264.

la finalidad de lograr una concentración tal de los mismos, que no permita el desarrollo económico de otros bienes o servicios similares.

Al respecto, Jean Claude TronPetit indica que los monopolios no están prohibidos de manera absoluta e incondicional pues en ciertos casos están hasta permitidos por el orden jurídico. Lo que sí considera prohibido de manera rotunda, son los abusos y el comportamiento desleal que implique obtener algún beneficio especulativo.⁶²

En concordancia con lo anterior, este artículo en su párrafo décimo establece lo siguiente:

“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.”

De esta manera, la constitución establece que no serán considerados como monopolios aquellos privilegios que se otorguen en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. Creemos que el legislador, al hablar de privilegios se refiere al derecho exclusivo que por un tiempo determinado gozarán los autores y los inventores sobre sus obras e inventos, respectivamente.

En conclusión, este artículo es el que le da fundamento a la Propiedad Intelectual.

2.1.2 Facultad del Presidente de otorgar privilegios en materia de Propiedad Industrial

Ahora bien, el artículo 89 del mismo ordenamiento, referido a las facultades y obligaciones del Presidente, en su fracción décimo quinta establece como una de ellas, la de “conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a

⁶²vid. TRON PETIT, Jean Claude, Artículo 28 Prohibición de monopolios, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, página 748. [En línea] Disponible: <http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/8/3567/32.pdf> 29 de Octubre del 2016 a las 10:37 a.m.

la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.”

Es de esta manera, que bajo esta facultad y obligación que ostenta el Presidente de la República y con el apoyo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual es: “un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país”⁶³, que regula lo concerniente al ramo de la industria.

2.1.3 Creación de una ley reglamentaria que proteja la Propiedad Industrial

Por último, analizaremos el artículo 73 constitucional, en lo referente a las facultades que tiene el Congreso de la Unión. Como sabemos, éste se compone por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, quienes son los encargados de legislar en nuestro país, es decir, de crear las leyes reglamentarias que sean necesarias para hacer efectivas todas las facultades concedidas por la misma Constitución.

Siguiendo este orden de ideas, este artículo en su fracción décima indica que una de las facultades que tendrá el Congreso será “para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.”

Es así que bajo esta facultad para legislar sobre la industria y según lo establecido en dicho precepto, es que se desprende la creación de la ley reglamentaria que nos interesa, es decir, la Ley de Propiedad Industrial, en la cual se protegerán todos los derechos concernientes al ramo de la industria, y en particular lo relacionado en materia de marcas.

⁶³Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Conoce el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. [En línea] Disponible: <http://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/conoce-el-instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial?idiom=es>

2.2 Tratados Internacionales

Nuestra Constitución, en su artículo 133 establece el principio de supremacía constitucional, en el que señala que las leyes del Congreso de la Unión y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán Ley Suprema en toda la Unión, esto es que en tanto los tratados internacionales no contravengan las disposiciones establecidas por nuestro máximo ordenamiento, y sean celebrados por el Presidente con aprobación del Senado, podrán aplicarse en nuestro país como parte del ordenamiento nacional. Siguiendo esta jerarquización, coloca a los tratados por debajo de nuestra Constitución, y de acuerdo a la interpretación que se hace de dicho artículo, también éstos se colocan por encima de las Leyes Generales, Federales y Locales.

Establecidas estas condiciones, y dada la importancia de la Propiedad Industrial, a lo largo de los años se han celebrado una serie de Tratados que tienen como finalidad la de proteger estos derechos. Es por esto, que México no se ha quedado atrás y por conducto del Presidente con la aprobación del Senado, se han celebrado diversos Tratados en esta materia.

El objetivo de la celebración de estos Tratados es el de proteger las invenciones y los signos distintivos no sólo dentro del derecho interno del país, sino que los titulares de estos derechos exclusivos puedan ampliar esta protección sin importar la distancia que exista entre dos países, no obstante que para ello debe existir un acuerdo entre los el país de origen y el país donde se pretende ampliar la protección de estos derechos.

De igual forma que nuestra Constitución, y para finalizar, la Ley de Propiedad Industrial establece, en su artículo 1° que sus disposiciones se serán de observancia general en toda la República pues nos encontramos ante una ley Federal, sin embargo estas disposiciones no podrán contravenir lo pactado en los Tratados Internacionales en los cuales México forma parte.

2.2.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

El “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial” fue creado el 20 de marzo del año de 1883 ⁶⁴ con la finalidad de proteger los derechos de la propiedad industrial en el ámbito internacional y al cual México se adhirió el 7 de septiembre de 1903.

El Convenio de París se aplica a la Propiedad Industrial en lo relativo a las patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal.⁶⁵

Las disposiciones fundamentales de este convenio pueden clasificarse principalmente en tres categorías: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.⁶⁶

- a) En lo relacionado a las disposiciones de trato nacional, el convenio establece que los Estados Contratantes deberán otorgar a los nacionales de los demás Estados Contratantes el mismo trato y protección en materia de Propiedad Industrial que se les concede a sus propios nacionales. Lo que supondrá que quienes deseen proteger sus derechos de propiedad industrial en otro Estado Contratante no se vean preocupados por un posible trato inferior por parte de éste. Así mismo esta protección abarcará a los que no siendo partes de un Estado Contratante, tengan establecimiento industrial serio en un Estado Contratante.⁶⁷ De esta forma, el Convenio amplía su protección no solo a quienes formen parte de un Estado Contratante, sino a los que tienen un establecimiento industrial dentro de alguno de los Estados Parte, así que podemos afirmar que este principio de trato nacional intenta, dentro de

⁶⁴Organización Mundial de la Propiedad Industrial, Convenio de París para la Propiedad Industrial. [En línea] Disponible: <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/> 30 de Octubre del 2016 a las 09:31 a.m.

⁶⁵ídem. 30 de Octubre del 2016 a las 09:38 a.m.

⁶⁶OMPI, Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. [En línea] Disponible: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html 30 de Octubre del 2016 a las 09:39

⁶⁷ídem. 30 de Octubre del 2016 a las 09:47 a.m.

sus alcances, velar los intereses de todo aquél que busque su protección.

- b) En lo relativo al derecho de prioridad, el Convenio indica que quien solicite una patente, modelo de utilidad, dibujo o modelo industrial, y marca en alguno de los Estados Contratantes, gozará de un periodo de 6 meses para registrar las marcas y de 12 meses para las patentes y modelos de utilidad, en cualquiera de demás países que forman parte del Convenio.⁶⁸ Es decir, que quien presente la solicitud de registro de una marca, gozará de un periodo de 6 meses para proteger la misma en cualquier otro de los Estados Contratantes, protegiéndose de otros posibles registros en ese lapso de tiempo que pudieren afectarlo. Bajo estas condiciones los Estados se ven obligados a efectuar la solicitud del registro correspondiente de una marca existente en otro Estado Contratante mientras ésta solicitud se haga dentro del tiempo acordado.
- c) La categoría de normas comunes a las cuales deberán atenerse los Estados Contratantes abarca una serie de derechos de patentes y marcas que los Estados miembros deberán acatar y que se detalla en los artículos relativos.

Establecido lo anterior, lo relativo al tema de marcas se explica a partir del Artículo 6, mismo que indica que cada país miembro deberá fijar las condiciones que estime necesarias para el registro de una marca, sin embargo deja en claro que no podrá invalidarse el registro de una marca que no hubiere sido registrada en el país de origen. Así mismo establece que una marca registrada en diversos Estados Contratantes será independiente en cada país que haya sido registrada, sin afectarle la anulación o caducidad que se le haya declarado. Esto implica una independencia propia de la marca por sí sola y con sus iguales registradas en distintos Estados Contratantes.

El artículo 6 *bis* establece lo relativo a las marcas notoriamente conocidas, tema que abordaremos con posterioridad.

⁶⁸ídem. 30 de Octubre del 2016 a las 09:53 a.m.

El artículo 6 *ter* establece las prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales.

Al respecto, los Estados Contratantes deberán igualmente rechazar el registro y prohibir el uso de marcas que contengan, sin permiso, escudos de armas, emblemas de Estado y signos y punzones oficiales de los Estados Contratantes, siempre que éstos les hayan sido comunicados por conducto de la Oficina Internacional de la OMPI. De igual manera se aplicarán las mismas disposiciones a las banderas, escudos, emblemas, denominaciones o siglas de ciertas organizaciones intergubernamentales. Esto debido a que existe un interés común por mantener al margen del ámbito industrial estos signos, cuya finalidad no es la de generar aprovechamiento especulativo de ninguna especie. El artículo 6 *quáter* aborda de manera general lo relacionado con la transferencia de las marcas y el comportamiento que los Estados Contratantes deberán de adoptar cuando se trate de este tema,

El artículo 6 *quinquies* toca el tema de protección de las marcas registradas de un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula «tal cual es»). Este artículo se divide en seis apartados, estableciendo lo siguiente.

- a) en este primer apartado se establece que toda marca de fábrica o de comercio registrada en el país de origen deberá ser admitida y protegida tal cual es por cualquier otro Estado Contratante en que se solicite su registro. Para esto el país donde se pretende registrar podrá exigir un certificado de registro del país donde se registró. De este primer apartado es importante destacar el hecho de de la cláusula “tal cual es”, puesto que de esta manera podemos darnos cuenta que las marcas de certificación registradas en un país contratante que sí las contempla y que posteriormente se solicita su registro en México, deberán ser admitidas y protegidas tal cual son por nuestro país como si fuere el país de origen. Así podría configurarse una de las maneras en que operan estas marcas en nuestro país, aun cuando no se contempla en la ley su registro. Para efectos de establecer quién es considerado el país de

origen de una marca, el convenio establece que será donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial serio, o en caso de no tenerlo, el país de la Unión en donde tenga su domicilio, o en última instancia el país de su nacionalidad si es nacional de un país perteneciente a la Unión.

- b) en el segundo apartado, se establece que las marcas de fábrica o de comercio no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas, salvo cuando: sean contrarias a la moral, al orden público o cuando intenten engañar al público; cuando su registro pudiese afectar derechos adquiridos por terceros y cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo.
- c) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, así como también no podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen. Esto es, que no porque un país Estado contratante no contemple en su legislación el registro de una marca que en el país de origen donde fue registrada sí contempla, tendrá derecho a rehusarla.
- d) Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen, de lo contrario no podría operar la cláusula en cuestión, pues con base a la protección que otorga el Estado de origen, es como se protegerá en los demás Estados Contratantes.
- e) La renovación del registro de una marca en el país de origen no implicará bajo ninguna circunstancia la obligación de renovar el registro en los otros países parte del Convenio donde la marca hubiese sido registrada, pues como comentamos con anterioridad, cada registro que realice una misma marca, será independiente en cada país donde fue registrada.
- f) Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del Artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen

no se efectúe sino después del término de dicho plazo. Esto es, que tal como mencionamos con anterioridad, las marcas gozarán de un plazo de seis meses (artículo 4, apartado C número 1) en el que podrán registrarse en cualquier Estado Contratante sin perjuicio que durante ese tiempo se registre otra marca parecida, sin importar que el registro no se realice en el país de origen hasta después de dicho plazo.

El artículo 6 *sexies* prevé que los países de la Unión están obligados a proteger las marcas de servicio, sin embargo no estarán obligados a prever el registro de las mismas. Por lo que no debe confundirse protección con registro. El artículo 6 *septies* establece el procedimiento que debe de llevarse a cabo cuando el registro de una marca se realice por el agente o representante de la misma sin la autorización de su titular, para lo cual el titular gozará del derecho de oponerse a tal registro o en su caso anularlo, todo esto para proteger la marca dentro de los Estados Contratantes y los derechos exclusivos de que goza su titular.

Por último, el artículo 7 indica que la naturaleza del producto en el que se pretende aplicar la marca, en ningún caso será obstáculo para el registro de la misma.

2.2.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio

El Acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio, negociado en la Ronda Uruguay (1986-94), contempló por primera vez en el ámbito comercial, normas relativas a la propiedad intelectual.⁶⁹ Fue firmado en Marruecos el 15 de abril de 1994 y entró en vigor el 1° de enero de 1995, y al cual México se adhirió el 23 de mayo del 2008.

⁶⁹Organización Mundial del Comercio, Propiedad intelectual: protección y observancia, "Orígenes: el sistema de comercio basado en normas". [En línea] Disponible: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm 31 de Octubre del 2016 a la 01:25 p.m.

Según lo estipulado por Rafaél Pérez Miranda, este acuerdo “establece la aplicación de los principios generales del Convenio de París en materia de propiedad industrial, pero realiza precisiones que hasta ahora no habían podido lograrse, todas ellas orientadas a una mayor protección del derecho de propiedad intelectual”⁷⁰ Por lo cual, al observarse disposiciones que variaban entre los países parte de la OMC, decidió establecerse normas comerciales internacionalmente que convinieran derechos relacionados con la propiedad intelectual.

Es decir que este acuerdo “constituye un intento de reducir las diferencias en la manera de proteger esos derechos en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes.”⁷¹ Para que de esta manera los miembros de la Organización Mundial del Comercio protejan y establezcan derechos mínimos de protección en materia de propiedad intelectual para sí y para con otros países miembro, con el fin de no dejar vulnerable ningún aspecto que involucre esta materia.

Según la OMC, las esferas que abarca este acuerdo son:⁷²

- Derechos de autor y derechos conexos
- Marcas de fábrica y de comercio, incluidas las marcas de servicio.
- Indicaciones geográficas
- Dibujos y modelos industriales
- Patentes
- Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados.
- Información no divulgada (secretos comerciales y datos de pruebas).

En lo relativo a las marcas, en su artículo 15 se define una marca como: “cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.” Definición que en un primer momento pudiera parecer parecida a la ofrecida por la Ley de

⁷⁰Op.cit, Rafaél Pérez Miranda, página 42.

⁷¹Op.cit. Organización Mundial del Comercio, Propiedad intelectual: protección y observancia, “Orígenes: el sistema de comercio basado en normas”. 31 de Octubre del 2016 a la 01:30 p.m.

⁷²Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los ADPIC: visión general. [En línea] Disponible: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm 31 de Octubre del 2016 a la 01:35 p.m.

Propiedad Industrial, sin embargo, este Acuerdo, al establecer como marca a “cualquier signo o combinación de signos” establece una percepción amplia de este signo distintivo pues al interpretar esta definición podemos ver que se permite incluso de las marcas no tradicionales, tales como las olfativas, las sonoras, marcas de color; ahora bien, haciendo la comparación con nuestra legislación solo se contempla como marca “todo signo visible”, definición que tras su interpretación resulta limitativa.

Así mismo, en este Acuerdo con fundamento en su artículo 16 párrafo segundo y tercero se dispone que las marcas de servicios sean protegidas de la misma manera que las marcas distintivas de productos siguiendo las reglas relativas al Convenio de París.

En este mismo artículo pero en su párrafo primero se establece que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo para impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen signos idénticos o similares que puedan crear confusión entre una marca u otra, ya sea que éstos se usen para identificar productos o servicios. Para esto el artículo da la presunción de una probable confusión por parte del tercero al registrar signos parecidos a uno ya existente. Al respecto, consideramos que esta presunción hace bien a existir, puesto que debido a sobreproducción de productos y a una gran cantidad existente de servicios, no solo en el mercado interno de cada país, sino en el ámbito internacional, pudiere existir la posibilidad de dos o más registros que se parezcan y causen confusión en el público consumidor, y no puede alegarse desde un primer momento que estos actúen de manera intencional.

En lo que respecta a la duración de la protección, el Convenio en su artículo 18 establece que el registro de una marca u sus renovaciones de registro tendrán una duración de no menos de siete años, por lo que el presente Convenio establece un parámetro para los países miembros en cuanto a la vigencia de las marcas.

Para que una marca conserve su registro, deberá mantenerse en uso, o de lo contrario, si después de tres años ininterrumpidos como mínimo deja de usarse, será objeto de anulación del registro de la marca, salvo que se compruebe que

hubo razones suficientes para no usarla, según lo establece el artículo 19. Es decir, que la marca que ha sido registrada deberá mantenerse en uso para conservar el registro o de lo contrario contar con razones que fundamenten su no uso.

2.2.3 Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas

Este Arreglo fue adoptado en el año de 1957, revisado en Estocolmo (1967) y en Ginebra (1977), y modificado en el año de 1979.

Como condición para adherirse a este Arreglo, los Estados deberán ser Estados Miembro en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.⁷³ Cumpliendo esta condición, el 21 de Marzo del 2001 México se adhiere al Arreglo de Niza, del cual forman parte 84 países en total.

En el Arreglo de Niza se establece una clasificación para los productos y servicios registrables como marcas de fábrica o de comercio y con base en esta clasificación, los miembros que formen parte de él deben indicar en el registro de la marca el número de la clasificación que señala a qué clase pertenece el producto o servicio que se pretende registrar como marca.⁷⁴ Todo esto se hará con el objetivo de controlar, no sólo de manera interna, sino de manera internacional el registro de marcas de productos y de servicios, para que éstas no se repitan en el mercado y se vulneren los derechos ya adquiridos con anterioridad.

En cuanto a la obligatoriedad del Arreglo de Niza, la OMPI establece que cada país que forme parte del mismo, deberá aplicar la Clasificación de Niza, ya sea como sistema principal o como sistema subsidiario, y tal como ya se mencionó, hacer establecer en sus documentos de registro, los números de las clases de

⁷³Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Reseña del Arreglo de Niza a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas. [En línea] Disponible: http://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/summary_nice.html 31 de Octubre del 2016 a las 07:00 p.m.

⁷⁴ídem 02 de noviembre del 2016 a las 10:41 a.m.

la Clasificación a que pertenece el producto o servicio que se registra como marca.⁷⁵

La Clasificación⁷⁶ consta de una lista de clases en la que 34 de ellas son para productos y 11 son para los servicios, y fue revisada por última vez y entrada en vigor el 1° de enero del 2016, tal como se realiza cada año a partir desde el año 2013.⁷⁷

Nuestro país, no usa esta clasificación de manera supletoria, sino que es la usada como sistema principal al momento de registro de una marca. Para esto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial creó una herramienta tecnológica denominada “ClasNiza” que facilita a los usuarios la búsqueda y clasificación de productos y servicios para que se pueda llenar la solicitud de registro de marcas, pues en esta herramienta se incluyen todos los términos incluídos en la Clasificación de Niza así como una lista complementaria de productos y servicios para ayudar a los usuarios y dar certeza jurídica dentro de nuestro sistema marcarío mexicano.⁷⁸

2.2.4 Sistema internacional de registro de marcas (Sistema de Madrid)

El sistema de Madrid, se rige por dos tratados⁷⁹:

- el Arreglo de Madrid, adoptado en el año de 1891 y enmendado en 1979.
- el Protocolo de Madrid, que fue adoptado en el año de 1989, teniendo como finalidad una mayor flexibilidad y compatibilidad con la legislación de determinados países que no habían logrado adherirse al Arreglo.

⁷⁵Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Acerca de la Clasificación de Niza. [En línea] Disponible: <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html> 02 de noviembre del 2016 10:56 a.m.

⁷⁶Clasificación de Niza. [En línea] Disponible: <http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/es/en/edition-20160101/taxonomy/?lang=esen> 02 de noviembre del 2016 a las 11:00 a.m.

⁷⁷Op.cit. Acerca de la Clasificación de Niza. 02 de noviembre del 2016 a las 11:06 a.m.

⁷⁸Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ClasNiza Introducción. [En línea] Disponible: <http://clasniza.impi.gob.mx/> 02 de noviembre del 2016 a las 12:52 p.m.

⁷⁹Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Reseña del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo. En línea. Disponible: www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/summary_madrid_marks.html 03 de noviembre a las 08:33 p.m.

Este sistema tiene como finalidad el de proteger una marca en distintos países mediante la obtención de un registro internacional que surta efectos en los Estados Contratantes que formen parte de este sistema.⁸⁰ De esta manera, al establecer reglas específicas y uniformes para un registro en cualquier país que forme parte del Arreglo o del Protocolo, se protege de manera más amplia los derechos de las personas físicas o morales que hagan uso de este registro internacional en cualquier otro de los Estados Contratantes.

Nuestro país se adhirió en un primer momento al Protocolo de Madrid el 19 de noviembre del 2012 y con posterioridad se adhiere al Arreglo el 19 de febrero del 2013.

2.2.5 Tratado de Libre Comercio de América del Norte

El TLCAN entra en vigor el primero de enero de 1994 suscrito por los jefes de Estado de México, Canadá y Estados Unidos de América y ratificado por los órganos legislativos de los tres países.

Con la idea de establecer una zona libre de comercio entre los tres países, este tratado es un conjunto de reglas que sirve para determinar cómo serán los intercambios de mercancías, capital y servicios que se dan entre las partes contratantes.⁸¹

Sabemos que la propiedad industrial forma una parte importante del comercio, es por esto que dentro de este tratado se han agregado una serie de disposiciones relativas a regularla, para que el trato se que diere entre estos tres países se dé conforme a derecho.

Ésta es regulada en la Sexta Parte, Capítulo XVII denominado Propiedad Intelectual.

⁸⁰ídem. 03 de noviembre a las 08:38 p.m.

⁸¹ROSAS RODRÌGUEZ, Alberto, Las marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXVI, número 107, mayo-agosto del 2003, pp 641-682. 644. [En línea] Disponible: <http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex107/BMD10708.pdf> 01 de diciembre del 2016 a las 02:58 p.m.

En el artículo 1701 apartado primero se establece: “cada una de las Partes otorgará en su territorio, a los nacionales de otra Parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual, asegurándose a la vez de que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo.”

Es así que México, Canadá y Estados Unidos se comprometen a otorgar dentro de su territorio, un trato adecuado y eficaz para los nacionales de cualquier parte. Sin embargo estos derechos que se otorguen en materia de propiedad intelectual no deberán constituir un obstáculo para el comercio.

En el artículo 1708 se regula lo relativo al tema de las marcas en 12 apartados, de los cuales mencionaremos lo más destacable.

En el primer apartado de este artículo una marca se define como: “cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque.” De este concepto podemos determinar que dentro de este tratado, no solo se consideran las marcas tradicionales, sino también las no tradicionales, como poder registrar como marca un determinado color.

Dentro de este mismo apartado se establece que: “las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.”

Por lo tanto, encontramos el primer Tratado Internacional que contempla la figura de las marcas de certificación y del cual México forma parte y se compromete a reconocer el signo distintivo aun cuando no lo regule dentro de su legislación. Por ello, un nacional de Canadá o de Estados Unidos podrá requerir protección de una marca de certificación dentro de nuestro país.

En cuanto a la vigencia de las marcas, cada una de las partes estipulará que el registro de la misma deberá tener una duración mínima de diez años, pudiendo renovarse indefinidamente por periodos no menores a diez años, cumpliendo con los requisitos establecidos por cada Estado contratante para la renovación

de registro. De lo cual podemos observar que el tiempo de vigencia de una marca es acorde a lo estipulado por el Convenio de París

Así mismo el tratado prevé que cada una de las partes tiene como obligación prohibir el registro como marca, de palabras, sean estas en idioma francés, inglés, o español, que designen genéricamente los bienes o servicios, esto con el objetivo de no intentar acapararlos.

Además, las partes tienen como obligación el negar registrar una marca que contenga o consista en elementos escandalosos, inmorales, que puedan denigrar a una persona o grupo de personas, que sugieran una relación falsa con personas vivas o muertas, instituciones, creencias, o que contengan símbolos nacionales de cualquiera de las Partes.

Un último punto que consideramos importante mencionar, es que las Partes no podrán dificultar el uso de una marca nacional de cualquiera de las otras Partes, imponiéndole que cumpla con requisitos adicionales. Es así que los titulares de una marca, nacionales de cualquiera de las Partes tendrán la certeza de que para el uso de su marca no será obstaculizado con requisitos innecesarios.

El tratado también trata cuestiones relativas al uso de las marcas y hace alusión a las marcas notoriamente conocidas, citando el artículo 6 *bis* del Convenio de París.

2.3 Leyes Federales

A continuación, estudiaremos las Leyes Federales que de manera directa o indirecta regulan la Propiedad Industrial, en específico lo relacionado con el tema de las marcas.

2.3.1 Ley de Propiedad Industrial

Como antecedente de esta ley se encuentra la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, misma que fue reformada cambiando su nombre a Ley

de Propiedad Industrial y promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 a cargo del Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Esta ley, tiene por objeto, entre otras cosas y tal como lo establece su artículo 2 fracción quinta: “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.”

Por lo cual, a partir de este precepto podemos establecer que se protegerán los inventos que con anterioridad estudiamos, así como los signos distintivos, dentro de los cuales se encuentra lo relativo al tema de las marcas, las cuales se encuentran reguladas en el Capítulo 1 del Título Cuarto de esta ley que también regula los avisos y los nombres comerciales.

En el artículo 87 se establece que: “los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.” Es decir, que si deseamos contar con este derecho de exclusividad sobre una marca, primero es necesario que exista de por medio un registro que proteja al signo y en consecuencia a su titular, pues de lo contrario podemos terceras personas podrían hacer uso de una marca no registrada sin constituir esto un ilícito.

Así mismo en el artículo 88 encontramos un concepto de marca, en el cual indica que: “Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

De este concepto, es importante indicar que la ley lo aborda de manera muy general, resaltando únicamente su función distintiva del signo aplicándolo en productos o servicios con la finalidad de que se distingan de otros de su misma especie o clase en el mercado. Sin embargo, sería conveniente que el legislador pudiera englobar sino todas, sí más funciones de las marcas dentro de este concepto, para que quienes necesitan hacer uso de este signo puedan a analizar los alcances que éste puede llegar a tener.

Así mismo, del anterior concepto podemos establecer que la ley hace una distinción entre dos tipos de marcas: de productos y de servicios.

Para definir qué es un producto y qué es un servicio, en el “Manual de Propiedad Industrial”⁸² se definen ambos conceptos:

- Productos. Son aquellos bienes o artículos que se pretenden identificar con la marca.
- Servicios. Son aquellas actividades que se realizan en favor de terceros y que se pretenden identificar con la marca.

Analizado el concepto de marca con aquellos elementos que creemos deberían agregarse al mismo, del artículo 89 se desprenden las hipótesis de lo que sí puede constituir una marca, tales como:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales;

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

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

Con esto queda clara que la clasificación que ofrece la doctrina, como la que ofrece la ley, si bien va encaminada en un mismo sentido y no se contradice, consideramos que la forma en que la doctrina lo aborda es más clara para el lector.

Ahora, así como la ley deja claro qué sí puede constituirse como marca, también nos deja un listado, en su artículo 90 de lo que se prohíbe registrarse con este signo. A manera de ejemplo, mencionaremos solo algunos:

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

⁸²Universidad Nacional Autónoma de México, Manual de Propiedad Industrial, Dirección General de Asuntos Jurídicos, México, 2012, página 48. [En línea] Disponible: <http://abogadogeneral.unam.mx/PDFS/manual-propiedad-industrial-05-11-2012.pdf> 29 de Octubre del 2016 a las 07:19 p.m.

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

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

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan.

Estos impedimentos mencionados, son solo algunos de los 17 que la ley prevé y que sin otorgar prerrogativas a nadie se permitirá que cualquiera de estos sea registrado como marca.

Posteriormente, en los artículos subsecuentes se menciona lo relativo al registro de las marcas, esto es, el procedimiento que deberá llevarse a cabo para que una marca, ya sea de productos o de servicios pueda registrarse ante el IMPI, con los requisitos de fondo y forma que se piden para ello. Procedimiento que comenzará con la solicitud de la persona física o moral que necesite hacer uso de este signo distintivo.

Por último, en el artículo 95, se establece la vigencia que tendrá el titular de la marca para hacer uso de este derecho exclusivo que se le otorga para explotarlo, el cual será de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y el cual podrá renovarse por periodos de la misma duración.

2.3.1.1 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Un tema importante a tratar, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien es la máxima autoridad administrativa en materia de Propiedad Industrial de nuestro país, siendo reguladas sus facultades en el artículo 6 de la presente ley.

El IMPI es un Organismo público descentralizado que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio⁸³, cuyas facultades se traducen en 22, no obstante nosotros mencionaremos únicamente las que consideramos las más importantes:

1) Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial.

Esta es una facultad importante para la figura de las marcas de certificación, pues tal como estudiaremos más adelante, esta coordinación entre el Instituto y la Secretaría de Economía será de vital importancia para darle vida a las marcas de certificación.

2) Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo.

Para la Propiedad Industrial es importante que se desarrollen nuevas tecnologías que sean acordes con la época en que los productos y servicios se ofertan al mercado, además, no podemos dejar de lado que la calidad que estos ofrecen es imprescindible para crear una política de calidad en las empresas y se trate de ofrecer el mejor producto o servicio posible a los consumidores.

3) Tramitar y en su caso, otorgar el registro de marca. Esta facultad es esencial para que los usuarios puedan solicitar la obtención de registro de una marca y que esta pueda contar con toda la protección de las leyes mexicanas. Inclusive,

⁸³Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Conoce el IMPI, "¿Qué es el IMPI?". [En línea] Disponible: <http://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/conoce-el-instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial?idiom=es> 02 de diciembre del 2016 a las 08:40 p.m.

el Instituto es el Organismo que, de aprobarse, tramitaría e inscribiría las marcas de certificación.

4) Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia.

Con base en esta facultad, creemos que el Instituto debe de estar a la vanguardia sobre la propiedad industrial en el ámbito internacional, y observar cuáles son aquellas figuras recientes en el derecho de los distintos países y analizar si sería posible el implementarlas en nuestro derecho. México es un país que aporta mucho, no solo en el tema de las marcas, sino con las denominaciones de origen que circulan por todo el mundo, y si es posible que éstas sean protegidas con mayor fuerza a través de las marcas de certificación, creemos que es importante su debida regulación.

2.3.2 Ley Federal de Competencia Económica

Esta ley fue publicada el 23 de mayo del 2014 y entró en vigor el 1º de julio del mismo año, bajo el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto.

En el artículo 1º se establece que la ley: “es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre competencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones...”

De lo que podemos comentar que esta Ley, al igual que la Ley de Propiedad Industrial se desprende de lo establecido por el precepto mencionado,

En relación a la Propiedad Industrial, el artículo 7 establece que: “no constituyen monopolios...los privilegios que por su determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la protección de sus obras y los que se otorguen a los inventores y perfeccionadores para el uso exclusivo de sus inventos o mejoras”.

Es así, que las disposiciones establecidas en la presente Ley, reiteran lo establecido por el artículo 28 Constitucional, al considerar que las invenciones

no serán consideradas como monopolios, siempre y cuando éstos no intenten acaparar en el mercado un producto o servicio en específico.

2.3.3 Ley Federal sobre Metrología y Normalización

Antes de analizar las disposiciones establecidas en la presente ley, nos parece prudente establecer la importancia del porqué se su estudio.

Como hemos mencionado en varios puntos del presente trabajo, la finalidad de esta tesis es la de incorporar la figura de las marcas de certificación en la Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, al estudiar los siguientes artículos podemos darnos cuenta que en esta ley se encuentran dispersas diversas disposiciones relacionadas con la figura que nos ocupa. Es por esta razón que creemos que es importante analizarlas para con posterioridad emitir las conclusiones pertinentes.

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de Julio de 1992 a cargo del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, siendo sus disposiciones de orden público y de interés social tal como lo indica en su artículo primero.

Ahora bien, el primer artículo que nos parece importante mencionar es el 2°, que en su fracción segunda establece el objeto de esta ley en materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación, mencionando los siguientes incisos:

- b) Instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en las actividades que sobre normalización corresponde realizar a las distintas dependencias de la administración pública federal;
- e) Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación y laboratorios de prueba de las dependencias de administración pública federal;
- f) Establecer el sistema nacional de acreditamiento de organismos de normalización y de certificación, unidades de verificación y de laboratorios de prueba y de calibración; y

g) En general, divulgar las acciones de normalización y demás actividades relacionadas con la materia.

Como podemos ver, el en inciso b, la Comisión Nacional de Normalización será la encargada de llevar a cabo las actividades relacionadas con la normalización ayudándose de las distintas dependencias de la Administración Pública Federal, ahora bien, en los incisos “e” y “f” podemos observar que esta Ley, por conducto de la Comisión tendrá por objeto el de coordinar actividades relacionadas con la normalización, acreditación verificación y certificación, así como establecer un sistema nacional de acreditamiento de organismos de certificación.

En el artículo 38 de esta misma ley establece las facultades correspondientes de las dependencias de la administración pública federal en materia de normalización, indicando en su fracción quinta como una de ellas la de: “certificar, verificar e inspeccionar que los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades cumplan con las normas oficiales mexicanas”.

De lo anterior podemos inferir que las dependencias podrán certificar que productos o servicios cumplen con las normas nacionales e internacionales o en su caso únicamente verificar e inspeccionar que estos cumplen con lo establecido por las normas, sin ejercer actividades de certificación. Sin embargo, nos hacemos el siguiente cuestionamiento: ¿las dependencias, podrán fungir como titulares de una marca de certificación? Más adelante podremos resolver esta pregunta, al analizar lo respectivo a la titularidad de la marca sobre quiénes podrán registrar el signo distintivo.

2.4 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre del año 1994 y entró en vigor el 9 de diciembre del mismo año bajo el mandato de Carlos Salinas de Gortari, sustituyendo el Reglamento de la Ley de Marcas e Invenciones.

El objeto de este ordenamiento es el de reglamentar las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, así lo dispone el artículo primero. De esta manera, el reglamento se encargará de regular la correcta interpretación que se deba hacer sobre la Ley así como establecer especificaciones que faciliten su mejor aplicación.

Dentro del reglamento se incluyen los títulos siguientes:

- Título primero - Disposiciones Generales
- Título segundo - De las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales
- Título tercero - De las marcas, avisos y nombres comerciales
- Título cuarto - Del procedimiento

En el artículo 53 de este reglamento se ahonda en el tema de las marcas tridimensionales, al establecer que: “quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos”. Esto debido a que como analizamos anteriormente, el artículo 89, fracción II de la Ley no hace una aclaración de aquello que se puede considerar como forma tridimensional.

Con anterioridad, comentábamos lo referido con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de Niza, haciendo referencia en que nuestra legislación en materia de marcas la aplicaba no de forma supletoria, sino como sistema principal. Ahora bien, el artículo 59 de este reglamento, establece que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la Clasificación de Niza, así como también se indica que el Instituto determinará los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación. Es por eso, que el Instituto creó la plataforma ClasNiza, para efecto de facilitarles a los usuarios la búsqueda de productos y servicios.

En los demás capítulos de este título, se regulan cuestiones relacionadas con el trámite de solicitud y registro para la marca, y es así, que el Reglamento en cuestión trata de aclarar algunos preceptos contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial, así como subsanar algunas cuestiones que en la Ley pudiera resultar oscuras para el usuario.

CAPÍTULO III FIGURAS AFINES

SUMARIO

3.1. Marcas notoriamente conocidas, 3.2. Marcas famosas, 3.3. Marca Colectiva, 3.3.1 Características de la marca colectiva, 3.4 Denominaciones de origen.

CAPÍTULO 3 FIGURAS AFINES

Dentro del derecho marcario, existen figuras que entre sí presentan similitudes y que vistas desde una perspectiva amplia pudiesen generar confusión entre unas y otras.

Dadas las condiciones que anteceden, resulta oportuno realizar un análisis profundo de ellas, con la finalidad de dejar claras sus funciones y características que hagan visibles sus diferencias. No obstante, este análisis no sólo servirá para identificarlas por sí, sino también para poder establecer posibles similitudes con la figura de las marcas de certificación, para efecto de que analizadas éstas últimas en el capítulo siguiente no exista objeto de confusión.

3.1 Marcas notoriamente conocidas

Existen diversas denominaciones para nombrar esta particular clase de marca, no obstante en el derecho internacional se ha tratado de realizar una unificación de términos y se le conoce como marca notoriamente conocida, esto para lograr que el derecho interno de cada país pueda otorgar una protección generalizada a los signos distintivos.

Sin embargo, antes de estudiar lo que nuestra ley indica, así como algunos tratados internacionales, es importante comenzar por definir a este signo.

Para Carlos González-Bueno, dentro del signo distintivo conocido como marca existen dos categorías de marca que generan distintos tipos de protección: una para marcas que recién están incursionando dentro del mercado y otra distinto que ofrece una protección reforzada para aquellas “que gozan de notoriedad (por ser generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se

destinan sus productos y servicios) o de renombre (por ser conocidos por el público en general)”⁸⁴

Son las marcas notoriamente conocidas aquellas de las que hablaremos a continuación.

Para Felipe Palau Ramírez, la marca conocida o notoriamente conocida le permite a su titular que su producto o su servicio sea altamente conocido por los sectores interesados y “su protección supera los lindes del principio de inscripción registral y de territorialidad”.⁸⁵ Esto es, que la protección que se otorga por el reconocimiento de una marca como marca notoriamente conocida sobrepasa los límites que el simple registro otorga, así como también influirá en el reconocimiento que obtiene la marca ya no dentro del mismo territorio en que se le conocía, sino que sus alcances territoriales serán más amplios conforme vaya adquiriendo este reconocimiento.

En el libro “Daños a la reputación de la marca en el proceso de transacción económica”⁸⁶ se establece que la buena fama o la reputación de que gozan los productos o servicios es lo que influye para otorgarle este valor agregado a una marca puramente registrada y se le denomina como goodwill. Es decir, que estos dos elementos son tomados en cuenta al momento de decidir si se otorga o no la declaratoria.

Según este mismo libro, todas las marcas gozan de este “goodwill”, puesto que: “una marca que tenga una imagen negativa difícilmente permanecería en el mercado”.⁸⁷ Lo cual en un primer momento es cierto, pues un titular que no cuide la imagen con que su marca se presenta al público, encontrará difícil obtener el registro de notoriedad de su marca.

⁸⁴GONZÁLEZ BUENO, Carlos. *Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia*, 2da edición, Editorial La Ley, España, 2005, página 10.

⁸⁵PALAU RAMÍREZ, Felipe, *La obligación del uso de las marcas*, “Propuestas”, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia (España), 2005, página 54.

⁸⁶MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel Alejandro; SOUCASSE, Gabriela, *Daños a la reputación de la marca en el proceso de transacción económica*, “La marca blanca y la venta a pérdida”, Editorial La Ley, España, 2004, página 78.

⁸⁷íbidem, página 79.

Ahora bien, se mencionan en este libro tres elementos presentes en este goodwill de las marcas:⁸⁸

- a) la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca;
- b) la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma; y
- c) la potencia publicitaria o selling power.

Estamos de acuerdo en que la publicidad que se realiza respecto de un producto o servicio influye en este reconocimiento que el público tiene sobre una marca, pues gracias a ella las personas asocian el signo distintivo en cuestión con un determinado producto y con posterioridad lo recuerdan al ver publicidad del mismo, lo que posteriormente genera un deseo de adquirir el producto o hacer uso del mismo servicio, todo esto dependiendo de la potencia publicitaria con que se haga. Sin embargo, ¿qué tanto influye la calidad de los servicios o productos para el otorgamiento de esta notoriedad de una marca? Creemos que no puede asociarse la calidad con la obtención de esta distinción de una marca, debido a que el consumidor no sabe cómo determinar esta supuesta calidad. No sabe si el material de que están hechos los productos es de calidad o al procedimiento con que fueron realizados está certificado, y más importante aún, no sabe si con antelación existió una autoridad que certificara esta supuesta calidad.

Para Fernando Gastelbond⁸⁹, este goodwill es un concepto general y abstracto en el que se implican diversos aspectos, tales como el buen nombre, el personal idóneo, una localización favorable para la venta de productos o realización de servicios, entre otros. En efecto, quizás ese goodwill o valor

⁸⁸ídem.

⁸⁹vid. GASTELBONDO, Fernando, El goodwill no existe; las marcas sí, "Las marcas son activos concretos cuyo valor se puede estimar con precisión", publicado en Diario Portafolio, 2015. [En línea] Disponible: <http://compassbranding.com/el-goodwill-no-existe-las-marcas-si/> 05 de noviembre del 2016 a la 01:59 p.m.

agregado de los productos y servicios interceda para la obtención del reconocimiento como marca notoriamente conocida, sin embargo considerar a la calidad como parte de esta obtención sería presuroso.

En nuestra legislación, las marcas notoriamente conocidas se encuentran reguladas en la Ley de Propiedad Industrial en el Título Cuarto, De las marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales, en el Capítulo II BIS.

En el primer párrafo del artículo 98 bis se establece que para que el Instituto haga la declaración pertinente, la marca que desee ostentarse como notoriamente conocida, deberá ser conocida por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país como consecuencia de las actividades realizadas en México o en el extranjero, así como de la promoción o publicidad que se hace de los productos o servicios que se encuentran bajo ese signo distintivo.

Es así, que el artículo nos proporciona un par de requisitos para obtener la declaración por parte del Instituto.

a) el primero de ellos es que la marca deberá ser conocida por un determinado sector del público o de los círculos comerciales del país. Por ejemplo, si una marca de instrumentos de música desea obtener la categoría de notoriamente conocida, un determinado sector del público al que va destinada deberá conocerla.

b) el segundo requisito, aunque bien no se menciona explícitamente, sí se encuentra de manera implícita al indicar que este reconocimiento por parte de un sector determinado del público debe de obtenerse como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas ya sea en nuestro país o en el extranjero. Por lo cual, se precisa necesario para la declaración del Instituto, que la marca se encuentre en uso, es decir, que se encuentre comercializada dentro del mercado nacional o internacional y no inactiva.

El Instituto protege la declaratoria de notoriedad en su artículo 90 fracción XV al establecer que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, que sean 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.

Sin embargo, para que proceda este impedimento de registro de una marca, se deberá cumplir cualquiera de las siguientes hipótesis:

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

Como puede observarse, lo que el Instituto pretende es proteger la declaratoria de notoriedad que se le ha otorgado a una marca así como a su titular que ha cumplido con los requisitos estipulados. De igual forma proteger al consumidor que pudiere confundir entre una marca que recién entra al mercado, con aquella que ya se ha ganado el reconocimiento de un determinado sector del público.

Siguiendo lo anterior, en el artículo 98 bis-1 párrafo segundo se indica que esta protección a la notoriedad de las marcas se otorgará aún cuando la marca en cuestión no se encuentre registrada o declarada. Esto quiere decir, que pudiese darse el caso de que el titular de una marca no cuente con la declaratoria de notoriedad, sin embargo ésta sí se configure de hecho y aún cuando no tenga en orden el registro de la marca gozará de la protección pactada por el artículo 90 fracción XV.

Sin embargo, esta cuestión no debe confundirse para obtener la declaratoria de notoriedad por parte del Instituto, pues tal como lo indica el artículo 98 bis-3 párrafo tercero, debe de obtenerse en un primer momento el registro de la marca, para con posterioridad obtener la declaratoria de notoriedad.

Para obtener la declaratoria de notoriedad por parte del Instituto, además de los requisitos implícitos en el artículo 98 bis, se deberán cumplir los estipulados por el artículo 98 bis-2, en donde el solicitante deberá aportar los siguientes datos:

- I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.
- II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.
- III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.
- IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.
- VII. Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- IX. La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.
- XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.
- XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.
- XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.

XV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

De los anteriores requisitos, se concluye que obtener tal declaratoria no es fácil, pues la ley requiere de quince requisitos que deberán cumplimentarse uno a uno con los documentos que los comprueben. De esta manera, se requiere que la marca adquiera fuerza entre consumidores y sus iguales comerciantes, industriales o prestadores de servicios, esto logrado con publicidad constante de la misma, comprobada con la inversión hecha para tal rubro durante los últimos tres años, periodo que nos hace cuestionarnos si se toma como base para que una marca adquiera la notoriedad necesaria para con posterioridad solicitar la declaratoria respectiva.

La duración de la declaratoria de notoriedad subsistirá por un periodo de cinco años contados a partir de de la fecha de expedición de dicha declaratoria, tal como se establece en el artículo 98 bis-3 párrafo primero.

La solicitud de declaración de notoriedad deberá realizarse por escrito y además de los elementos probatorios que la funden, de conformidad con el artículo 98 bis-4 deberá expresarse lo siguiente:

- I. Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del solicitante y en su caso de su apoderado;
- II. La marca y el número de registro que le corresponde, y
- III. Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud

Una vez que el Instituto reciba la solicitud, realizará los exámenes pertinentes para determinar si otorga o no la declaración de notoriedad. No obstante, si a juicio del Instituto no se satisfacen los requisitos legales por resultar insuficientes, el solicitante será prevenido para que haga las aclaraciones o adiciones pertinentes, para lo cual tendrá un plazo de cuatro meses para ello. Si transcurrido este tiempo no se realizan las correcciones, la solicitud será desechada. (Artículo 98 bis-5)

Una vez que concluya el trámite de la solicitud, el Instituto emitirá la declaratoria correspondiente, valorando los datos y pruebas aportados por el solicitante. En caso de que la declaratoria sea negada, el Instituto lo notificará por escrito

expresando los motivos y fundamentos legales que sustentan su decisión como se indica en el artículo 98 bis-6, todo esto respetando el derecho de petición del solicitante, garantía individual que se encuentra consagrada en el artículo 8 de nuestra Constitución.

En caso de que el Instituto emita una resolución a favorable para el solicitante, deberá publicarse ésta en la Gaceta Oficial, especificando que se otorga la correspondiente declaratoria de notoriedad, así lo indica el artículo 98 bis-7.

No obstante de emitir dicha declaración, el Instituto podrá declarar la nulidad de la declaratoria, aún antes del término de su vigencia, cuando: (art. 98 bis-8)

- a) Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de este Capítulo. Cuando las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean falsas.
- b) Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas.
- c) Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.
- d) Cuando el o los registros marcarios que sirvieron de base para emitir la declaratoria, se nulifiquen, caduquen o cancelen, la declaratoria perderá su valor probatorio.

Bajo cualquiera de estas hipótesis, quien tenga interés jurídico podrá pedir la nulidad de la declaratoria con los elementos probatorios en que fundamente su dicho, con lo que una vez analizados el Instituto estará en plena facultad de declarar la nulidad de la declaratoria que él mismo emitió si comprueba que alguna de estas causales se configura.

Como podemos observar, la declaración de notoriedad de una marca no tiene otra finalidad que la de reforzar la protección otorgada con su simple registro, así como también que el titular pueda beneficiarse con los costos con que se ofertan sus productos y servicios en el mercado. Sin embargo, esta protección que el Instituto hace sobre el signo marcario sobrepasa los límites del registro de una marca, pues como ya vimos, ésta es protegida aún cuando no se cuenta con el registro necesario; por otra parte, la respectiva declaración no podrá

otorgarse si no se cuenta con el registro previo de la marca. Dadas estas condiciones, creemos que es un poco contradictorio otorgar una protección de notoriedad de marca sin contar con el registro con que se condiciona el otorgamiento de la declaratoria en cuestión.

3.2 Marcas famosas

Una siguiente clase de marca la encontramos en las conocidas marcas famosas o también llamadas renombradas o prestigiosas.

Un concepto lo tenemos por Natalia Cabrea, quien indica que la marca renombrada o famosa es aquella que: “alcanza una cuantiosa proporción de reputación, y estimación ya que su calidad y goodwill será tan alto que le permite trascender aun fuera de su sector del mercado siendo conocida por todos”.⁹⁰

De esta manera y con base en esta definición, podemos establecer que la marca famosa se diferencia de la notoriamente conocida por un incremento en el público que tiene conocimiento de ella, en el que influyen diversos factores relacionados con el goodwill tal como lo mencionamos con anterioridad. De esta manera la marca alcanza un nivel de reconocimiento superior al obtenido por la notoriedad.

Siguiendo este orden de ideas, Natalia Cabrera igualmente menciona que debido a la naturaleza de la marca famosa es más fácil de probar, puesto que el extenso conocimiento que se tiene de ella por parte del público, provoca que las pruebas que se necesitan para fundar su petición, abundan.⁹¹ Situación que no es difícil de imaginar, pues al encontrarnos con una marca como Coca-Cola que ha adquirido prestigio y renombre dentro de la mayor parte de los consumidores

⁹⁰CABRERA MARTÍNEZ, Natalia, Aspectos básicos de las marcas notorias y las marcas renombradas, Monografía para optar al título de Especialista en Derecho Comercial, Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2012, página 46. [En línea] Disponible:<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9982/CabreraMartinezNatalia2012.pdf?sequence=1> 06 de noviembre del 2016 a las 11:26 am

⁹¹vid. íbidem, Natalia Cabrera Martínez, op.cit., página 47. 06 de noviembre del 2016 a las 11:42 a.m.

y el sector al que va destinada, quiera ésta obtener la declaración como marca famosa, las pruebas aportadas no serían, como mucho difíciles de conseguir.

En la Ley de Propiedad Industrial, en el artículo párrafo segundo del artículo 98 bis, se establece que para efectos de determinar la declaración de fama por parte del Instituto, se entenderá que una marca es famosa cuando sea conocida por la mayoría parte del público consumidor.

Tal como se ha visto, tanto en el concepto antes mencionado, como en lo establecido por la ley, la marca famosa, para ostentarse como tal, deberá ser conocida por la mayor parte del público consumidor.

La marca famosa, gozará de protección aun cuando ésta no se encuentre registrada ni declarada como famosa por parte del Instituto, tal como se indica en el artículo 98 bis-1 segundo párrafo. Esta protección se encuentra en lo dispuesto por el artículo 90 fracción XV bis que establece prohibición de registro como marca a:

“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.”

En efecto, tal como se aplica para las marcas notoriamente conocidas, de igual forma sucede con las marcas famosas en cuanto a su protección. Así como la protección de una marca famosa se otorga en el ámbito comercial aún sin existir un registro previo y una declaratoria de fama emitida por el Instituto.

El tiempo de vigencia para una marca famosa será de igual manera de cinco años contados a partir de la fecha de expedición de la declaratoria de fama, como se indica en el artículo 98 bis-3.

Los datos que debe ofrecer el solicitante al momento de presentar su solicitud, los requisitos de la solicitud misma, así como todos los relativos al procedimiento que lleva a cabo el Instituto para emitir la declaratoria de fama, o en su caso, la resolución en que la niega o nulifica, se aplicarán de conformidad con lo establecido para las marcas notorias.

Como hemos visto, las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas son una subclase dentro del registro de una marca común que implica una protección ampliada del signo distintivo con que se encuentran marcados los servicios y productos.

Sin embargo, aun cuando nuestra legislación protege la fama y notoriedad de las marcas respecto de otros registros que pudieran perjudicar la reputación ganada, debemos establecer que ésta protección es menor en comparación con el simple registro del signo distintivo. De esta manera, una vez registrada la marca y posteriormente solicitada la declaratoria de notoriedad o fama, el signo distintivo gozaría de una doble protección.

Hechas las consideraciones anteriores, parece importante destacar que la marca registrada, una vez que el Instituto le ha otorgado la declaración de fama o notoriedad, ésta no fungirá como un segundo signo distintivo de la marca, es decir, el producto marcado no añadirá otra marca para demostrar al público consumidor que se le ha otorgado cualquiera de estas dos condiciones expuestas.

Por lo tanto, la notoriedad y la fama declaradas, serán parte de la marca, aún cuando ésta no esté registrada, no obstante no se les considerará como un signo distintivo distinto al de la marca.

Cuestión en que resulta diferente con una marca de certificación, puesto que en ella sí puede ostentarse tanto el signo de marca, como el signo de certificación de su producto o servicio. De esto ahondaremos en el siguiente capítulo.

3.3 Marca colectiva

Según lo dispuesto por la OMPI, las marcas colectivas “se definen comúnmente como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El propietario de la misma

puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o una cooperativa.”⁹²

Tal como indicamos anteriormente cuando vimos el concepto de marca colectiva, se piensa que esta clase de marca atiende a todos aquellos productos y servicios que no lograron la acreditación como denominación de origen por parte del Instituto, y si analizamos este concepto en vistas de que permite distinguir el origen geográfico, el material de que está hecho o su modo de fabricación, bien podría consolidarse este punto de vista. Sin embargo, no puede generalizarse esta idea, puesto que habrá productos o servicios que sin necesidad de obtener la denominación de origen, busquen de manera directa su registro como marca colectiva.

Ahora bien, algo muy importante que distingue a las marcas colectivas es precisamente su colectividad.

Para esto y según el maestro Otamendi indica que: “la marca colectiva, como su nombre lo indica, es una marca que es propiedad de muchos. O más bien, de una organización, una cooperativa por ejemplo, cuyos miembros la pueden utilizar. Este uso podrá efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones establecidas para el uso por esa organización.”⁹³ Es decir, que la marca colectiva podrá ser utilizada no por un solo miembro de la organización o cooperativa a que pertenezca, sino por todos los miembros que la conforman. Dicho de otra manera, todos los miembros, socios o integrantes de la persona moral que sea titular de una marca colectiva tendrán el derecho de hacer un uso compartido de la misma, pues en ello reside el principal elemento que la distingue.

En nuestra Ley de la Propiedad Industrial, las marcas colectivas se encuentran reguladas en el Capítulo II del Título Cuarto.

⁹²OMPI, El valor de las marcas colectivas y de certificación para las empresas de menor peso, “La propiedad intelectual y las empresas”, Revista de la OMPI, Julio-Septiembre 2012, página 6. [En línea] Disponible: http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/wipo_magazine/09_2002.pdf 08 de noviembre del 2016 a las 07:45 p.m.

⁹³Op.cit. Jorge Otamendi, página 19.

Como primeros elementos, encontramos que en el artículo 96 se establece quiénes podrán solicitar el registro de una marca colectiva, indicando a “asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios”. Sin embargo, se establece como condición que éstas se encuentren legalmente constituidas, para que una vez que se les otorgue el registro puedan distinguir en el mercado sus productos o servicios respecto de los terceros.

En el artículo 97 se establece que: “con la solicitud de la marca colectiva se deberán presentar las reglas para uso”. De esta manera, podemos observar que aun cuando los miembros de la persona moral que tenga registrada una marca colectiva puedan hacer uso de ella, también es cierto que deberán regirse, además de las disposiciones de esta ley, por las reglas que se hayan pactado para el uso de la marca, por lo cual un miembro de la persona moral no podrá hacer con ella lo que mejor les parezca si su actuar no se encuentra estipulado dentro de este reglamento.

Otro aspecto importante a destacar y del cual también hablaremos en el siguiente capítulo, es la similitud en cuanto a estas reglas de uso para con las marcas de certificación, que como veremos también deberán establecerse para lograr una armonización en su uso.

En el artículo 98 en su primer párrafo se establece una diferencia con la marca común, pues indica que: “la marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación.” Por lo que, las marcas colectivas no podrán ser objeto de transmisión, ni bajo el concepto de licencia ni bajo una franquicia, esto porque el uso de la marca está restringido a los miembros que forman parte de la persona moral.

En el segundo párrafo del mismo artículo, se indica que en lo que no se establece disposición en el capítulo respectivo, se regirá por lo establecido en la ley en cuestión, en el tema de las marcas. Por lo que lo relativo al registro se regirá por las mismas disposiciones que una marca común.

Las marcas colectivas, además de encontrarse reguladas por nuestra Ley, cuentan con la protección del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial contempla en su artículo 7 *bis* que los países que formen parte de este Convenio se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas que pertenezcan a colectividades cuya existencia no sea contraria con la legislación del país de origen y aún cuando éstas no posean un establecimiento industrial o comercial. Sin embargo, cada país tendrá la libertad las condiciones sobre las cuales versará esta protección. De lo que se infiere que se obliga que cada país parte de este Convenio proteja esta marca y acepte el depósito de las mismas, sin embargo no condena como obligatorio la regulación del signo distintivo.

3.3.1 Características de la marca colectiva

Con lo antes expuesto con lo que respecta a la marca colectiva, podemos establecer las características que la conforman.

- 1) Se encuentra regulada por nuestra Ley de la Propiedad Industrial, por lo tanto su protección se encuentra regulada por nuestro sistema marcario.
- 2) El titular de la marca es una persona moral legalmente establecida. Sin embargo, la ley delimita qué persona moral estará facultada para ser titular de la misma.
- 3) Los miembros de la persona moral estarán autorizados para hacer uso de la marca.
- 4) Este uso estará condicionado por reglas previamente establecidas por el respectivo reglamento de uso de la marca.
- 5) Nuestra ley contempla que la marca colectiva podrá identificar tanto productos como servicios.
- 6) No será objeto de transmisión, puesto que su uso estará condicionado exclusivamente para los miembros de la persona moral.

7) Al ser una marca, cuya titularidad pertenece a la colectividad entera, convergen intereses comunes de los miembros de la misma, por lo que el crecimiento de la marca, así como su desempeño comercial y beneficios económicos, serán parte del esfuerzo común que se haya realizado.

8) Los requisitos para su registro, el procedimiento para el mismo, así como la vigencia de la marca colectiva, estarán sujetos en lo establecido para las marcas comunes.

En conclusión, la marca colectiva es un signo distintivo que se encuentra establecido en nuestra Ley, y que cuenta con características y funciones propias, lo cual le dan una finalidad y objetivo a desempeñar en el mercado comercial. Es por eso que las similitudes que pudiere tener con las marcas de certificación pudiesen generar confusión, en cuanto a que ambas cuentan con un reglamento de uso al cual deberán abocarse y que el signo distintivo de ambas pueden ser figuras o denominaciones o combinaciones de ambas que le den distintividad a los productos o servicios marcados por la colectividad.

Sin embargo, más adelante veremos cómo la marca de certificación tiene funciones y características propias, que la hace diferente respecto de otros signos distintivos, y esta particularidad propia le permitirá demostrar la calidad de productos y servicios de marcas colectivas con el objeto de otorgar una mayor protección para sus titulares, así como generar mayor confianza dentro del público que consume estos productos y hace uso de los servicios marcados, respecto de su calidad.

3.4 Denominaciones de origen

Existen productos que cuentan con calidades y cualidades especiales que los hacen distinguir por sobre cualquier otro producto, pues sólo pueden lograrse en una determinada región geográfica.

Estos productos son conocidos como Denominaciones de Origen, uno de los signos distintivos de productos que gozan de mayor reconocimiento y

protección, no sólo en el ámbito nacional, sino también en el internacional, pues son una gran fuente de ingresos para los países o Estados en que se producen o elaboran.

Según las palabras de Óscar Solorio, una denominación de origen es el nombre que se utiliza para designar un producto perteneciente a una región geográfica, en el que se compenetrán características únicas del medio geográfico al que pertenece, aunados a factores naturales y humanos que propician la elaboración del mismo.⁹⁴

Estos factores naturales, como ya mencionamos anteriormente, son el clima, la temperatura, la tierra en que se elaboran los productos (cuando sea el caso), entre otros; y los factores humanos son los procedimientos especiales que se llevan a cabo para la elaboración de los productos.

Ahora bien, a partir de estos primeros elementos que constituyen las denominaciones de origen, podemos observar la primera diferencia no sólo con las marcas de certificación, sino con las marcas de manera general, pues mientras que las denominaciones de origen, para su existencia, necesitan principalmente de factores naturales, las marcas son un resultado de la elaboración de productos con base en el esfuerzo empresarial, es decir, si bien para las denominaciones de origen se toman en cuenta los factores humanos que propician su creación, los factores naturales que les dan origen son la base de su existencia, mientras que las marcas sólo necesitarán del esfuerzo humano para su elaboración.

En nuestra Ley de la Propiedad Industrial, las Denominaciones de Origen se encuentran reguladas en el Título Quinto, el cual consta de tres capítulos, destinados para este signo distintivo.

El artículo 156 nos da una definición no muy distinta de la antes mencionada, al indicar que: “se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma,

⁹⁴SOLORIO PÉREZ, Óscar Javier , Derecho de la Propiedad Intelectual, editorial Oxford, México, 2010, p.220.

y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.”

De esta definición, podemos destacar otra gran diferencia con la figura de las marcas, pues mientras ésta última sirve para identificar productos y servicios, las denominaciones de origen, como se puede observar en el precepto anterior, sólo servirán para identificar productos, tomándose en consideración el medio geográfico en que subsisten.

Para efectos de lograr la protección de este signo, el Instituto emitirá una declaración en la que la conceda, según lo dispuesto por el artículo 157.

El artículo 158 estipula que la declaración de protección de este signo será de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico para que se otorgue la declaratoria respectiva.

Para efecto de poder demostrar que se tiene un interés jurídico, el artículo considera a:

- I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen;
- II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y
- III.- Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación.

Como podemos ver en los puntos anteriores, las persona que tengan interés en que se emita dicha declaratoria, serán aquéllas que se encuentran involucradas en el proceso de extracción, producción o elaboración del producto, así como aquéllas asociaciones de fabricantes o productores que se dan cuenta del potencial del producto y que consideran que éste no se dá en ninguna otra región geográfica. No obstante, podemos encontrar otra diferencia respecto de los signos distintivos ya analizados en las primeras páginas, y ésta es que en las denominaciones de origen, las dependencias o entidades el gobierno federal y los gobiernos de las entidades de la federación también podrán considerarse con interés jurídico para que se emita dicha declaratoria.

¿Pero qué interés tiene el Estado Mexicano en que se emita la declaratoria de Denominación de Origen? En el artículo 167 encontramos la respuesta, al establecerse que: “el Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen. Esta sólo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto.” Es así, que mientras la titularidad de las marcas corresponde a quien realice y le sea otorgado el registro, y en las marcas colectivas a la sociedad o asociación de productores o prestadores de servicios, en la denominación de origen el Estado mismo será quien se ostente como titular de la Denominación de Origen.

Otro aspecto importante es el de la vigencia de declaración de las denominaciones de origen, pues como se indica en el artículo 165 “estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto.” Es decir, que mientras los recursos naturales que le dieron origen a la denominación, las condiciones del medio geográfico no cambien, o los factores humanos apropiados con que se elaboraron, produjeron o extrajeron continúen siendo los mismos, la denominación de origen subsistirá, siendo su vigencia, por lo tanto, de tiempo indeterminado.

La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen deberá hacerse por escrito, y según el artículo 159 contendrá lo siguiente:

- I.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral deberá señalar, además, su naturaleza y las actividades a que se dedica;
- II.- Interés jurídico del solicitante;
- III.- Señalamiento de la denominación de origen;
- IV. Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento;

V.- Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas;

VI.- Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio, y

VII.- Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante.

Esta solicitud de declaración es una parte importante dentro del procedimiento por el que se le brindará protección o no al producto en cuestión, pues de esta manera el Instituto, y demás órganos encargados de brindarle protección, tendrán un primer acercamiento con el producto y podrá analizarse a fondo si éste reúne las factores naturales y humanos que lo hagan único.

En dado caso de que el Instituto otorgue la protección de la denominación de origen, procederá a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, tal como se estipula en el artículo 164.

Sin embargo, como ya comentamos anteriormente, el Estado Mexicano será el titular de esta declaración de denominación de origen, aún cuando quien presentó la solicitud fuere alguno con interés jurídico de los antes mencionados. Con independencia de esto, el Estado Mexicano, a través del Instituto podrá otorgar una autorización de uso de la denominación de origen, a toda persona física o moral que según con el artículo 169 cumpla con los siguientes requisitos:

I.- Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la denominación de origen;

II.- Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración;

III. Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate, y

IV.- Los demás que señale la declaración

Por lo que, una vez que se presentó la solicitud de declaratoria como Denominación de Origen de algún producto, se cumplieron los requisitos y trámites estipulados en esta Ley, y después de la valoración respectiva que

hace el Instituto para, en su caso, emitir la declaratoria respectiva, el titular de la denominación, que es el Estado, tendrá la facultad de permitir a terceras personas el uso del producto protegido, bajo las condiciones que el Instituto estipule.

De esta manera, quienes se encontraban directamente involucrados en el proceso de extracción, producción o elaboración del producto protegido, podrán solicitar que el Instituto les autorice el uso del producto en cuestión.

Sin embargo, quienes soliciten la autorización de uso del producto protegido deberá ser alguien cuya actividad de extracción, elaboración o producción la realice dentro del territorio determinado en la declaración que emitió el Instituto, es decir, él o los lugares exclusivos donde se dá el producto protegido, todo esto mientras el solicitante cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía, para efecto de no alterar las características especiales del producto.

Diferente al tiempo de vigencia que tiene una denominación de origen, será el tiempo que se le concederá a quienes consigan la autorización de uso del producto protegido, para ésto, el artículo 172 establece que los efectos de esta autorización durarán diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto, pudiendo renovarse por periodos iguales.

Como ya se comentaba, el usuario autorizado para usar una denominación de origen está obligado a usarla tal y como se estipula en la declaración, según lo dispuesto por el artículo 173, puesto que por ser un producto especial, cualquier alteración que se haga podría afectar la imagen del producto tal y como lo conocen los consumidores.

En el artículo 176 se establecen las causales por las que una autorización de uso dejará de surtir efectos, siendo los siguientes:

I.- Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta Ley;
- b) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos;

II.- Cancelación, cuando el usuario autorizado use la denominación de origen en forma diferente a la establecida en la declaración de protección;

III.- Por terminación de su vigencia.

El estado mexicano es el titular de las Denominaciones de Origen, y sólo podrán usarse mediante la autorización que éste otorga a través del IMPI. Estas son las siguientes:

1. Tequila
2. Mezcal
3. Olinalá
4. Talavera
5. Bacanora
6. Ámbar de Chiapas
7. Café Veracruz
8. Sotol
9. Café Chiapas
10. Charanda
11. Mango Ataúlfo del Soconusco de Chiapas
12. Vainilla de Papantla
13. Chile Habanero de la Península de Yucatán
14. Arroz del Estado de Morelos
15. Cacao Grijalba⁹⁵

⁹⁵Con fecha 29 de agosto del año 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaración de protección de la denominación de origen al “Cacao Grijalba” la cual ampara al cacao verde o tostado/molido de la especie Theobroma Cacao cultivado en la Región Grijalva del estado de Tabasco.

CAPÍTULO IV REGULACIÓN DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN

SUMARIO

4.1. Concepto de marca de certificación, 4.2. Definición de certificación, 4.3. Definición de calidad, 4.4. Normas ISO, 4.5. Proceso de certificación y autoridades que intervienen, 4.6. Normas Oficiales Mexicanas, 4.7. Regulación en otros países, 4.8. Organismos de certificación en México, 4.9. Diferencias o similitudes con figuras afines, 4.10. Propuesta de Incorporación de la figura de las marcas de certificación a la Ley de Propiedad Industrial.

CAPÍTULO 4 REGULACIÓN DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN

En los capítulos anteriores hemos analizado, en su mayoría, el panorama en que se desarrolla la Propiedad Industrial en nuestro derecho interno, comenzando por definir los signos distintivos y las invenciones, que son reguladas por nuestra Ley. También analizamos algunos Tratados Internacionales, de los que México forma parte y que influyen en la aplicación que hace nuestra legislación en materia de Propiedad Industrial, y en lo relacionado con las marcas.

En este capítulo se analizará lo relacionado con las marcas de certificación, un signo distintivo relativamente nuevo, pero que ha adquirido fuerza en el derecho interno de distintos países. Es por esto, que procederemos a estudiar las características que envuelven a este signo distintivo, su concepto, sus funciones y la aplicación en el ámbito comercial del mismo, todo esto apoyándonos en la legislación de algunos de los países en que ya se encuentran reguladas estas marcas, pues la doctrina aún es escasa, debido a la complejidad y reciente auge del signo.

Así, después de estudiar todos los elementos que componen este signo distintivo, podremos formular nuestra propuesta, cuyo objetivo será que nuestra Ley de la Propiedad Industrial incorpore la figura de las marcas de certificación, regulando la realidad comercial en nuestra legislación.

4.1 Concepto de marca de certificación

Aun cuando el Convenio de París no se ha manifestado al respecto de esta figura, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas en su vigésima tercera sesión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual elaboró el documento WIPO/STrad/INF/6 sobre los “Aspectos técnicos y procedimentales relativos al registro de marcas de certificación y de marcas colectivas” en la fracción II apartado “b” punto 17 establece un concepto de marca de certificación indicando que: “una marca de certificación constituye un signo que se utiliza o tiene la finalidad de ser utilizado para distinguir los bienes o servicios con los que se trate o se ofrezcan en el transcurso del comercio, que están certificados por el titular de la marca de certificación con relación al origen, el material o el modo de fabricación de los bienes o de prestación de los servicios, o la calidad, la precisión u otras características, de otros bienes o servicios con los que se trate o se ofrezcan en el transcurso del comercio pero que no cuenten con dicha certificación.”⁹⁶

De este concepto podemos destacar que como principal función de la marca de certificación está la de garantizar que un producto o servicio cumple con las características o requisitos en relación a su calidad, precisión u otras determinadas por el titular de la marca.

Sin embargo, cabe aclarar que el objetivo de la marca de certificación no es el de certificar que un producto o servicio ostenta una calidad excepcional ⁹⁷, sino tal como lo indica el concepto anterior, garantizar determinadas características o propiedades de un producto o servicio, que pueden referirse a su correcto

⁹⁶Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Aspectos técnicos y de procedimiento relativos al registro de Marcas de Certificación y de Marcas Colectivas, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 2010, página 4. [En línea] Disponible: http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf 29 de noviembre del 2016 a las 04:26 p.m.

⁹⁷DE SAUSA BORDA, Ana Lucía, Estudio de las indicaciones geográficas, marcas de certificación y las marcas colectivas, “Su protección en Brasil e importancia en el contexto Internacional”, tr. Marcelo García Sellart, Brasil, 2008, página 37. [En línea] Disponible: http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/ASB_Indicaciones_Geograficas.pdf 21 de noviembre del 2016 a las 11:30 a.m.

modo de elaboración o de producción, a los materiales de calidad utilizados, a la calidad en el proceso de envasamiento, a la técnica empleada para la extracción de productos, por mencionar algunos. Es decir, que su deber no será la de controlar que el producto o servicio revista una calidad total del producto o servicio, sino una calidad en la o las características controladas por la marca de certificación.

Así mismo se habla de brindarle certeza al consumidor, respecto de las características o propiedades que se certifican con el respectivo signo distintivo, pues de esta manera el consumidor, al identificar la marca de certificación sabrá que el producto tiene una calidad superior al de otros, pues se encuentra controlada y verificada por autoridades competentes y por el mismo titular de la marca.

Un segundo concepto lo tenemos de María Pilar Ramírez, en su tesis para titulación, en donde indica que las marcas de certificación: “son marcas cuya función es la de certificar o garantizar que los productos o servicios que distinguen se encuentran dentro de los parámetros o estándares preestablecidos por su titular y que además hay un sometimiento a un control previo y continuado por éste.”⁹⁸

De lo anterior se puede destacar que el titular de la marca de certificación es quien impondrá cuáles serán los parámetros a considerar al momento de verificar que un producto o servicio cumple con los requisitos o características por él impuestos.

Ahora bien, se habla de un sometimiento de control previo y continuo a cargo del titular, sin embargo cabe destacar que este control únicamente versará sobre las características estipuladas por él mismo, sin ahondar en todos los componentes del producto o en verificar que todo el procedimiento se realizó adecuadamente y con los estándares de calidad.

⁹⁸RAMÍREZ ARGUETA, María Pilar, Titularidad y uso de la marca de certificación en Guatemala, Tesis para obtener el Título de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Guatemala, 2007, página 46.

En este orden de ideas, Fernández-Nóvoa indica que “el ordenamiento jurídico impone tajantemente al titular la carga de controlar la calidad de los productos y servicios distribuidos bajo la correspondiente marca de garantía.”⁹⁹ Pero, ¿por qué le corresponde al titular controlar la calidad de los productos o servicios ostentados bajo su marca de certificación? De primer momento, podemos aseverar que el titular, al imponer los lineamientos de calidad que deberán cumplir productos y servicios de su misma especie, obtiene la facultad de determinar a quién le otorga la certificación respectiva. Lo mismo ocurre con las denominaciones de origen, que como ya analizamos antes, una vez que el Instituto comprobó que cumplen con tales características para ostentarse como tales, y hecha la declaratoria correspondiente, el Titular, que es el Estado Mexicano, permite a otros su uso, siempre y cuando quienes lo soliciten se comprometan a conservar las características establecidas en la declaratoria. Así, el Estado, a través del Instituto controla que estos lineamientos de calidad se sigan cumpliendo.

María Pilar, también indica que: “la estrategia empresarial en el uso de las marcas de certificación radica en la oportunidad de acudir al mercado incorporando un prestigio, generado por el titular de la marca de certificación, lo cual añade valor a la marca individual del empresario al formar parte de todo un sistema de garantía.”¹⁰⁰

En efecto, el producto o servicio que ostente una marca de certificación podrá gozar del elevado prestigio que ésta le otorga, pues al contarse con una calidad verificada, la marca individual, marca colectiva y la denominación de origen obtendrán un valor agregado y los consumidores tendrán la certeza de que el producto que están consumiendo o el servicio del que hacen uso, efectivamente tiene la calidad que dice. Cabe agregar, que ésta marca de certificación es un signo que podrá usarse de manera visible, además de cualquiera de los otros tres signos distintivos mencionados.

⁹⁹FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Tratado sobre el derecho de marcas, Ediciones Jurídicas S.A., Madrid, 2004, página 679.

¹⁰⁰RAMÍREZ ARGUETA, María Pilar, Op. cit, página 46.

4.2 Definición de certificación

El artículo 3 de la Ley Sobre Metrología y Normalización en su fracción tercera establece un concepto de lo que se puede entender como certificación:

“Certificación: procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización nacionales o internacionales.”

De este concepto podemos destacar que la certificación se puede realizar sobre un:

- Producto
- Proceso
- Sistema
- Servicio

Una vez que cualquiera de éstos compruebe que está ajustado a normas, lineamientos o recomendaciones de organismos nacionales o internacionales en materia de normalización, se les podrá otorgar la certificación correspondiente.

Así mismo de este concepto, podemos establecer que para que se dé dicha certificación, se debe atender al organismo que elabora las normas técnicas que serán base de la certificación, en este caso, podemos tomar como base las Normas Oficiales Mexicanas para efecto de determinar aquellas que regulan la calidad de productos, servicios, procesos o sistemas de los mismos. Una vez que se tiene esta norma base, se puede crear un organismo certificador que garantice el cumplimiento de esta norma y realice funciones de certificación para quien se lo solicite.

4.3 Definición de calidad

El Diccionario de la Real Academia Española define la calidad como:

“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.”¹⁰¹

En referencia de lo anterior, la calidad se mide a partir de las propiedades inherentes que tengan un producto o un servicio, y a partir de esto se puede juzgar el valor que tendrá en el mercado. Es por esto, que a quien se le otorgue una marca de certificación por el cumplimiento de una norma de calidad, su producto o servicio incrementará en el valor con que se oferta en el mercado.

La norma ISO 9000-2015, de la cual hablaremos más adelante, define la calidad de productos y servicios como “...la capacidad para satisfacer clientes, y el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes”.¹⁰²

Así, bajo este concepto de calidad, se puede establecer que se logra una satisfacción para el cliente, es decir, para el consumidor que hace uso del servicio o producto con la correspondiente marca de calidad. Además, esta norma indica que: “la calidad de los productos y servicios incluye no sólo su función y desempeño previstos, sino también su valor percibido y el beneficio para el cliente.”¹⁰³ Es decir, que para que se pueda determinar la calidad de un producto o servicio, no basta con considerar la función y el desempeño de los mismos, sino que se debe tomar en cuenta la percepción que tiene el consumidor respecto de qué considera de calidad en un determinado producto o servicio, para que así se pueda lograr un impacto superior sobre otros productos o servicios de su misma especie que no cuentan con una marca de certificación.

¹⁰¹Diccionario de la Real Academia Española. Definición de calidad. [En línea] Disponible: <http://dle.rae.es/?id=6nVpk8Pj6nXVL1Z> 23 de noviembre del 2016 a las 11:08 a.m.

¹⁰²Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, Sistemas de Gestión de Calidad, “Fundamentos y Vocabulario”, México, 2015, página 2. [En línea] Disponible: [http://colabora.sct.gob.mx/LotusQuickr/calidad/PageLibrary86257B5200626562.nsf/0/32E936CA567213F386257B520070ED54/\\$file/NORMA%20ISO%209000-2015%20FUNDAMENTOS%20Y%20VOCABULARIO.pdf](http://colabora.sct.gob.mx/LotusQuickr/calidad/PageLibrary86257B5200626562.nsf/0/32E936CA567213F386257B520070ED54/$file/NORMA%20ISO%209000-2015%20FUNDAMENTOS%20Y%20VOCABULARIO.pdf) 23 de Noviembre del 2016 a las 11:05 a.m.

¹⁰³. Ídem. 24 de Noviembre del 2016 a las 11:12 a.m.

4.4 Normas ISO

Ahora hablaremos de un tipo de normas internacionales, que tienen como función la de crear estándares internacionales en materia de normalización, en base al comercio. Estas son conocidas como normas ISO, es decir, la Organización Internacional de Normalización, por sus siglas en inglés “*International Organization for Standardization*” que es: “...una federación mundial que agrupa a representantes de cada uno de los organismos nacionales de estandarización, y que tiene como objeto desarrollar estándares internacionales que faciliten el comercio internacional.”¹⁰⁴

La página oficial del gobierno de Baja California desarrolla un panorama general de la ISO, en donde se indica que ésta es una organización no gubernamental establecida en el año de 1947 para facilitar el intercambio de bienes y servicios en materia de normalización, integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 153 países, uno por cada país.¹⁰⁵

Este tipo de normas no son obligatorias en nuestro país, a diferencia de las NOM's que sí lo son. La Secretaría de Economía, en su página oficial indica que: “de acuerdo con el Manual General de Organización de la Secretaría de Economía, la Dirección General de Normas es responsable de coordinar el sistema de normalización y evaluación de la conformidad, con base en lo dispuesto en Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento...”.¹⁰⁶

Por lo que podemos ver, que tiene la facultad de actuar como representante en México de las ISO, pues así mismo en la página, se menciona que una de las

¹⁰⁴MONTERROSO, Elaida. Normas ISO, “Generalidades”, Universidad Nacional de Luján, [En línea] Disponible: <http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/normasiso.htm> 23 de noviembre del 2016 a las 11:27 a.m.

¹⁰⁵Página Oficial del Gobierno de Baja California, Organización Internacional para la Estandarización. [En línea] Disponible: http://www.bajacalifornia.gob.mx/registrocivilbc/iso_informa2.htm 24 de Noviembre del 2016 a la 01:28 p.m.

¹⁰⁶Secretaría de Economía, Dirección General de Normas. [En línea] Disponible: <http://www.2006-2012.economia.gob.mx/conoce-la-se/atencion-ciudadana/procesos-administrativos/dgn> 24 de Noviembre del 2016 a la 01:45 p.m.

funciones de la Dirección General de Normas es “codificar por materias las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas extranjeras e internacionales, mantener el inventario y colección de éstas, y establecer y operar el servicio de información.”¹⁰⁷

De forma paralela, las tendencias crecientes del comercio entre naciones reforzaba la necesidad de contar con estándares universales de la calidad. Sin embargo, no existía una referencia estandarizada para que las organizaciones de todo el mundo pudieran demostrar sus prácticas de calidad o mejorar sus procesos de fabricación o de servicio.

Viendo la necesidad de contar con normas internacionales que pudieran garantizar la calidad de productos y servicios, la ISO creó y publicó en 1987 sus primeros estándares de calidad de la serie ISO 9000. Desde ese entonces, esta organización ha tenido como tarea la de crear y publicar estándares de calidad, con ayuda de los diversos organismos en materia de normalización para así poder lograr, en su mayor medida, una unificación de normas internacionales de calidad, en donde tanto productores de bienes y servicios, como los consumidores de estos se vean beneficiados.¹⁰⁸ Es así que estas normas han intentado regular la calidad de productos, procesos, servicios o sistemas, en alguna etapa de su elaboración, fabricación o producción se cuenten con los estándares preestablecidos por los diversos organismos de normalización y publicados como normas ISO 9000. Es de éstas normas, en materia de calidad de las que hablaremos a continuación.

4.4.1 ISO 9000

Este tipo de normas regulan sistemas que abordan diversos aspectos de gestión de calidad de productos y servicios. En la página oficial de la ISO, se indica que:

¹⁰⁷Ídem. 24 de Noviembre del 2016 a la 01:54 p.m.

¹⁰⁸MONTERROSO, Elaida, Op.cit. 24 de noviembre del 2016 a las 05:43 p.m.

“The standards provide guidance and tools for companies and organizations who want to ensure that their products and services consistently meet customer’s requirements, and that quality is consistently improved.”¹⁰⁹

“Las normas proporcionan orientación y herramientas para las empresas y organizaciones que quieren asegurarse de que sus productos y servicios cumplan constantemente con los requisitos del cliente y que la calidad se mejora constantemente.”

Con base en esto, se puede establecer que para que un producto o servicio ostente alguna propiedad o propiedades consideradas de calidad, no basta con conseguir la certificación o reconocimiento por alguna norma ISO, sino que es importante que ésta se mejore de manera de constante. Las normas pertenecientes a la familia ISO 9000 incluyen: ¹¹⁰

* *ISO 9001:2015 - sets out the requirements of a quality management system*

* *ISO 9000:2015 - covers the basic concepts and language*

* *ISO 9004:2009 - focuses on how to make a quality management system more efficient and effective*

* *ISO 19011:2011 - sets out guidance on internal and external audits of quality management systems.*

ISO 9001: 2015 - establece los requisitos de un sistema de gestión de calidad

ISO 9000: 2015 - cubre los conceptos básicos y el lenguaje

ISO 9004: 2009 - se centra en cómo hacer un sistema de gestión de la calidad más eficiente y eficaz

ISO 19011: 2011 - establece directrices sobre auditorías internas y externas de los sistemas de gestión de la calidad.

Es de la ISO 9001, publicada el 23 de septiembre del 2015 de la que hablaremos a continuación. En la página oficial de este Organismo, se establece que:

¹⁰⁹ International Organization for Standardization, ISO 9000, “Quality management” .[En línea] Disponible: http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm 23 de Octubre del 2016 a las 10:06 a.m.

¹¹⁰ídem. 24 de Octubre del 2016 a las: 07:58 p.m.

“ISO 9001:2015 sets out the criteria for a quality management system and is the only standard in the family that can be certified to (although this is not a requirement). It can be used by any organization, large or small, regardless of its field of activity. In fact, there are over one million companies and organizations in over 170 countries certified to ISO 9001.”¹¹¹

“ISO 9001: 2015 establece los criterios para un sistema de gestión de la calidad y es el único estándar en la familia que puede ser certificado (aunque esto no es un requisito). Puede ser utilizado por cualquier organización, grande o pequeña, independientemente de su campo de actividad. De hecho, hay más de un millón de empresas y organizaciones en más de 170 países certificados por ISO 9001.”

Es así, que bajo el criterio de establecer un sistema de gestión de calidad (SGC), esta norma intenta implementar un tipo de pensamiento en las empresas, sean grandes o pequeñas, con la finalidad de que al crear estándares de calidad se tome en consideración la opinión de los consumidores. Pero lo importante de la ISO 9001 en su versión 2015 es que puede ser certificada.

Al respecto, la Revista “ISOfocus”¹¹², indica que se tendrá un impacto positivo en el proceso de certificación al aceptar, los organismos de certificación, el reto de reflejar en su sistema de gestión de calidad las intenciones que se pretendieron alcanzar al redactarse esta norma. Es decir, que lo que intenta esta norma, es que los organismos de certificación puedan, valga el término, certificar su sistema de gestión de calidad para que lo apliquen dentro de sus empresas y pueda verse reflejado en el desempeño de los productos y servicios que ofrecen al momento de ofertarlos en el mercado y en la satisfacción del cliente al encontrarse con productos y servicios controlados por normas

¹¹¹Idem. 25 de Noviembre del 2016 a las 06:58 p.m.

¹¹²Vid. ROJAS Vivienne, ISOfocus, Revista de la Organización Internacional de Normalización, #113. Noviembre-Diciembre 2015 tr. Comisión Panamericana de Normas Técnicas. Página 13. [En línea] Disponible: http://www.iso.org/iso/es/isofocus_113.pdf 25 de noviembre del 2017 a las 08:43 p.m.

internacionales de calidad, aplicadas y vigiladas por organismos de certificación.

En concordancia con lo anterior, el uso de la ISO 9001:2015: *“helps ensure that customers get consistent, good quality products and services, which in turn brings many business benefits.”*¹¹³“Ayuda a asegurar que los clientes obtengan productos y servicios consistentes y de buena calidad, lo que a su vez trae muchos beneficios empresariales.”

No podemos dejar de lado del beneficio que significaría para las empresas contar con un sistema de gestión de calidad de alto nivel. Un producto o servicio que cuente con características de calidad implicaría un aumento en el precio de los mismos, pues los consumidores, al tener la certeza del nivel de calidad, aceptarían de buen grado un aumento proporcional en el precio a sabiendas de que lo que están consumiendo se encuentra certificado por organismos con facultades para ello y que incorporan una norma ISO dentro de su sistema de gestión de calidad.

4.5 Proceso de certificación y autoridades que intervienen

Llegados a este punto, nos cuestionamos el si existe alguna normatividad que le dé vida a los organismos de certificación, es decir, aquéllos que regularan la calidad de productos y servicios de la que ya hablamos antes. Para esto encontramos dos directrices: una norma internacional de nombre ISO/IEC 17065 que se basa en los requerimientos para la acreditación de organismos de certificación de productos, procesos y servicios; y otra nacional, que se basa en la regulación que hace la Ley Federal sobre Metrología y Normalización sobre las autoridades que intervienen en el proceso de certificación.

¹¹³ International Organization for Standardization, Op.cit. 25 de noviembre del 2016 a las 10:43 p.m.

4.5.1 ISO/IEC 17065 Evaluación de la conformidad. Requerimientos para entidades certificadoras de productos, procesos y servicios

Ya hablamos anteriormente, que al certificar productos o servicios se da certeza de que lo que se está ofertando tiene las características idóneas para recibir tal certificación debido a la calidad que ostenta.

Ahora bien, también hablamos que al certificar un producto o servicio, de alguna manera se está garantizando que éste cumple con los requisitos o especificaciones que el organismo de certificación impone, todo eso con base en alguna norma internacional o nacional.

En el texto de esta norma, publicada en el año 2012, se especifica que: “se pretende garantizar que los organismos de certificación operan esquemas de certificación de manera competente, coherente e imparcial, facilitando así el reconocimiento de tales organismos y la aceptación de productos, procesos y servicios certificados en el ámbito nacional e internacional y de este modo fomentar el comercio internacional.”¹¹⁴

De esta manera, esta norma tendría como objetivo ser el fundamento de los organismos de certificación de productos, procesos y servicios para que estos organismos tengan el reconocimiento en el ámbito nacional e internacional de su competencia para realizar actividades de certificación.

Así mismo, en el texto se establece que: “los requisitos contenidos en esta Norma Internacional están redactados, ante todo, como criterios generales para los organismos de certificación que operan esquemas de certificación de productos, procesos o servicios...”¹¹⁵ Por lo que cabe esperar, que sólo se incluya de manera general el modo en que estos organismos deben operar y las directrices suficientes para poder establecerse como tal. Dejando para el derecho interno de cada país el modo en que éstos deberán ser regulados.

¹¹⁴ International Organization for Standardization. ISO/IEC 17065:2012(es), “Conformity assessment Requirements for bodies certifying products, processes and services”. [En línea] Disponible: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17065:ed-1:v1:es> 26 de noviembre del 2016 a las 06:19 p.m.

¹¹⁵Idem. 26 de noviembre del 2016 a las 06:55 p.m.

Es así que tenemos una norma con reconocimiento y validez internacional que les da carácter de formación a los organismos de certificación de productos, procesos y servicios.

4.5.2 Autoridades que intervienen en la certificación

A continuación, haremos un análisis de las autoridades que de algún modo intervienen en el proceso de certificación para poder entender el funcionamiento de las marcas de certificación en sus inicios.

4.5.2.1 Entidades de acreditación

En el artículo 3 fracción primera, se establece como concepto de acreditación a: "el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y confiabilidad de los organismos de certificación, de los laboratorios de prueba, de los laboratorios de calibración y de las unidades de verificación para la evaluación de la conformidad."

Es así que, mediante este acto de acreditar, una entidad de acreditación garantiza la capacidad, competencia, confiabilidad e imparcialidad de los organismos de certificación. Dicho de otra manera, la entidad de acreditación fungiría como órgano de vigilancia con los organismos de certificación, para que éstos desempeñen sus funciones apegados a la normatividad competente.

Pero, ¿quiénes integran las entidades de acreditación? En el artículo 69 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización encontramos la respuesta, al indicarse que éstas formarán comités de evaluación divididos por materias, sectores y ramas específicas, "integrados por técnicos calificados con experiencia en los respectivos campos, así como por representantes de los productores, consumidores, prestadores y usuarios del servicio, y por el personal técnico de las entidades de acreditación y las dependencias competentes." La entidad de acreditación debe de contar con la autorización de

la Secretaría de Economía y regirse por los lineamientos que ella establece, no sin antes contar con la aprobación de la Comisión Nacional de Normalización. Por lo tanto, la primera autoridad que interviene, de manera directa en el proceso de certificación es la entidad de acreditación, que previamente deberá encontrarse debidamente registrada bajo los lineamientos de la Ley en cuestión, con aprobación previa de la Comisión Nacional de Normalización y finalmente de la Secretaría de Economía. Una vez que se encuentra establecida, tendrá la obligación de recibir las solicitudes que se le hagan con la finalidad de, los organismos de certificación, recibir la acreditación correspondiente para ejercer sus funciones en el marco de la ley.

4.5.2.2 Organismos de certificación

Para comenzar, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en su artículo 3 fracción doceava establece que los organismos de certificación son: “las personas morales que tengan por objeto realizar funciones de certificación”. Definición que creemos incompleta, pues no se establece cuáles son estas funciones de certificación.

Para comprender un poco mejor, acudimos a la ISO/IEC 17065:2012, ya explicada, y que establece que un organismo de certificación es. “un organismo de evaluación de la conformidad de tercera parte que opera esquemas de certificación”.¹¹⁶

De este concepto podemos indicar tres cosas:

- 1) Para comprender qué es la evaluación de la conformidad, el artículo 3 en su fracción IV-A establece que es: “la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación”. De tal manera que esta evaluación de la conformidad se

¹¹⁶idem. 27 de noviembre del 2016 a las 12:05 p.m.

puede establecer como la función más importante de estos organismos, es decir, determinar en qué grado se están cumpliendo las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y las normas internacionales.

- 2) El concepto indica que esta evaluación de la conformidad se hace de tercera parte. Es decir, el organismo de certificación no determinará el cumplimiento de las normas de sus propios productos, procesos o servicios, sino que lo hará sobre terceros que soliciten de sus servicios para obtener una certificación.
- 3) El concepto también indica que estos organismos operan bajo esquemas de certificación, mismos que se pueden definir como: “sistema de certificación aplicado a productos determinados, a los que se aplican los mismos requisitos especificados, reglas y procedimientos específicos”.¹¹⁷ Como consecuencia, cada organismo de certificación tendrá establecido un sistema en específico que aplicará para determinar que los productos y servicios de terceros cumplen con los requisitos, reglas y procedimientos por ellos establecidos, todo esto con apego a las normas.

En el Capítulo V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización se regula lo relacionado con los Organismos de Certificación, y en el artículo 79 se establece que se aprobarán organismos de certificación por cada norma oficial mexicana. Esta aprobación podrá otorgarse por materia, sector o rama, siempre que el organismo cumpla con requisitos como tener cobertura nacional, contar con procedimientos que permitan realizar sus actividades de certificación sin que infieran intereses particulares de grupo, entre otros.

De esta manera se puede interpretar que habrá un organismo de certificación por cada norma oficial mexicana y en él deben de imperar

En el artículo 80 se establece que: “las actividades de certificación, deberán ajustarse a las reglas, procedimientos y métodos que se establezcan en las normas oficiales mexicanas, y en su defecto a las normas internacionales.” Por lo tanto, este artículo, da cabida a que los organismos de certificación puedan

¹¹⁷idem. 27 de noviembre del 2016 a las 12:15 p.m.

ajustarse no sólo a lo que establecen las normas oficiales mexicanas, sino también a normas internacionales como las ISO.

También, dentro de este artículo se establecen las actividades a desarrollar por parte de estos organismos:

I. Evaluación de los procesos, productos, servicios e instalaciones, mediante inspección ocular, muestreo, pruebas, investigación de campo o revisión y evaluación de los programas de calidad;

II. Seguimiento posterior a la certificación inicial, para comprobar el cumplimiento con las normas y contar con mecanismos que permitan proteger y evitar la divulgación de propiedad industrial o intelectual del cliente;

III. Elaboración de criterios generales en materia de certificación mediante comités de certificación donde participen los sectores interesados y las dependencias. Tratándose de normas oficiales mexicanas los criterios que se determinen deberán ser aprobados por la dependencia competente.

En referencia a las fracciones anteriores, podemos indicar que estos organismos de certificación, realizarán la evaluación de productos, procesos y servicios y cómo estos cuentan con programas de calidad que les permitan satisfacer las necesidades de los consumidores. Así mismo, esta evaluación deberá hacerse continuamente con la finalidad de que se compruebe que efectivamente sigue existiendo un apego a las normas

4.6 Normas Oficiales Mexicanas

Como una obligación de los fabricantes, productores y prestadores de servicios de cumplir con los mínimos requisitos para ofrecer un buen producto o servicio en el mercado, y derivado de la ISO, la legislación mexicana se vio en la necesidad de crear sus propios estándares en materia de salud, calidad, seguridad, entre otras, que permitiesen establecer los parámetros sobre los cuales, productos y servicios deberían cumplimentar de manera obligatoria.

En este tenor es que se crea la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, misma que ya comentamos anteriormente, sin embargo, aquí analizaremos lo

relacionado con las Normas Oficiales Mexicanas y su influencia en el control de calidad de productos y servicios.

Debemos entender, que en nuestro derecho tenemos dos tipos de normas normalizadoras: una norma mexicana y una norma oficial mexicana.

La primera, según el artículo 3 fracción décima de la Ley en cuestión, es: “la que elabore un organismo nacional de normalización, o la Secretaría, en los términos de esta Ley, que prevé para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado”.

Por otra parte, una Norma oficial mexicana es, según el mismo artículo fracción onceava: “la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.”

Según lo dispuesto por el artículo 54 de este mismo ordenamiento, las NOM's constituirán una referencia para determinar la calidad de los productos y servicios, particularmente para la protección y orientación de los consumidores. Bajo este precepto encontramos un punto esencial que establece la finalidad de las marcas de certificación, que es la de determinar la calidad de productos y servicios.

4.7 Regulación en otros países

A continuación, analizaremos la figura de las marcas de certificación en la legislación de otros países, con el objetivo de observar su concepto, sus

alcances, funciones y finalidad, para con posterioridad poder englobar aquellas características de envuelven a esta figura jurídica.

4.7.1 Brasil

Primero analizaremos la Ley de Propiedad Industrial de Brasil, promulgada el 14 de mayo de 1996 y entrada en vigor el 15 de mayo del siguiente año. Esta Ley regula derechos y obligaciones relativos a la Propiedad Industrial, que ha incluido en su capítulo IV del Título III la regulación de este signo distintivo en conjunto con las marcas colectivas.

En el artículo 148 se establecen los requisitos con que deberá acompañarse la solicitud del registro de la marca de certificación, los cuales son:
I - Las características del producto o servicio objeto de certificación; y
II - Las medidas de control que serán adoptadas por el titular.

En el artículo 150 se establece que para permitir el uso de la marca de certificación no será necesaria una licencia, pues bastará que la autorización de uso a terceros esté estipulada en el reglamento de utilización.

Este reglamento de utilización deberá acompañarse con la solicitud de registro o de lo contrario deberá ser protocolado en un plazo no mayor a 60 días, así lo establece el artículo 147.

En caso de que se haga modificación en el reglamento de utilización deberá ser notificado al INPI (*Instituto Nacional de Propiedade Industrial*), conteniendo todas las modificaciones que pretenden ser alteradas, bajo pena de no ser consideradas por parte del Instituto.

En el artículo 151 se establecen las causas de extinción de una marca de certificación, siendo las siguientes:

- I. Por dejar de existir la entidad titular de la marca de certificación.
- II. Porque la marca sea utilizada en condiciones no previstas en el reglamento de utilización.

Queda claro que la marca de certificación depende en gran medida de su reglamento de uso, y si éste no se respeta según lo establecido no se podría cumplir con la finalidad de la marca, que es la de certificar que productos y servicios de terceros tienen propiedades o características consideradas de calidad.

Respecto de este ordenamiento podemos comentar que esta figura no se regula de la mejor manera, en primer lugar la ley no proporciona un concepto que permita al lector conocer el signo distintivo, en segundo lugar se le da un tratamiento en conjunto con la marca colectiva de la cual tampoco se brinda un concepto, lo que en definitiva crea confusión al no saber si ambos signos son considerados como iguales o cuál es la finalidad de cada una.

4.7.2 Comunidad Andina

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, forman en su conjunto la Comunidad Andina, una organización subregional con personalidad jurídica internacional que tiene como objetivo lograr una integración cultural, social y económica para los países que la conforman. En este tenor, se creó la Decisión 486, un régimen común sobre Propiedad Industrial promulgada el 14 de septiembre del 2000 y entrada en vigor el 1° de diciembre del mismo año.

Es en el Título IX de este ordenamiento, titulado “De las marcas de certificación” que se regula lo referente a esta figura.

En el artículo 185 se le define como: “un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.” Concepto en que se establece la finalidad de las marcas de certificación, que es la de ser aplicado a productos y servicios que cumplen con los estándares de calidad establecidos por las autoridades competentes para ello, es decir, un organismo de certificación que previamente ha certificado estos estándares y características, con el debido cumplimiento de una norma nacional o internacional y que a su vez puede ser como el titular de la marca.

Siguiendo esta línea, la titularidad de esta marca se regula en el artículo 186 que pronuncia: “podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional.”

Como resultado, se puede destacar que a diferencia de una marca común. las marcas de certificación no pueden ser registradas por persona física, pues es necesario estar constituido como empresa, institución, o incluso ser organismo estatal, regional o internacional. Esto se entiende en el sentido de que una persona por sí sola no puede realizar todas las actividades de certificación pertinentes, pues para ello necesita de un equipo de trabajo que establezca directrices óptimas sobre las cuales mercancías o la prestación de servicios se realicen con apego a un sistema de calidad íntegro, otorgándole la facultad de decidir si productos y servicios de terceros cumplen con las características por ellos impuestos.

Una característica importante que acompaña en todo momento a la marca de certificación es su reglamento de uso. En el artículo 187 se indica que en él se señalarán “los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular; defina las características garantizadas por la presencia de la marca; y describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.” De esta forma, el reglamento de uso significará un medio más para lograr un adecuado control, pues es una obligación tanto para el titular de la marca de certificación, que tiene el deber de registrarlo, como una obligación para aquéllos a quienes se les autoriza el uso de la marca en sus productos o servicios para que se respeten las características garantizadas por su titular.

En esta tesitura, el titular de la marca de certificación “podrá autorizar el uso a cualquier persona que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca”, según lo dispuesto por el artículo 188, tal como ya lo indicamos en el punto anterior, pero además, el artículo impone una prohibición para el titular de la marca, que es que no podrá usar su propia

marca de certificación en relación con productos o servicios que sean prestados o comercializados por él mismo. Esto se entiende en el sentido de que se estaría rompiendo con la imparcialidad que debe tener el titular al momento de otorgar una certificación.

4.7.3 Guatemala

Guatemala es otro de los países que han incorporado a su derecho la regulación de las marcas de certificación, incluyéndolas en la Ley de Propiedad Industrial (Decreto N° 57-2000) promulgada el 18 de septiembre del año 2000 y entrada en vigor el 1° de noviembre del mismo año.

En el capítulo III de este ordenamiento se regula lo relacionado con esta figura, estableciéndose de principio, en su artículo 55, que aquello que no regule el capítulo se regirá por lo dispuesto por las marcas comunes, en especial en su registro, procedimiento, extinción y renovación de la marca. Esto para subsanar las omisiones de este capítulo y que pudieren generar incertidumbre sobre el signo distintivo.

En el artículo 56 se regula lo relativo a la titularidad de la marca, estableciendo que “podrá ser titular de una marca de certificación una entidad o institución de derecho privado o público, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación de calidad.” Esto último nos parece importante, puesto que se establece que el titular de la marca deberá ser competente para realizar actividades de certificación de calidad, el objetivo principal de este signo distintivo, pues si no cuenta con los mecanismos adecuados para regular la calidad de servicios y productos de terceros se estaría rompiendo con la finalidad del signo.

En el artículo 57 se estipula lo relacionado a el reglamento de uso de la marca, indicándose que éste deberá establecer “...la manera en la que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca...” Por lo que será necesario que dentro de él se incluya el procedimiento que realizará el titular para poder valorar la calidad de productos y servicios del solicitante y

cómo es que, después de la autorización de uso, controlará que esta calidad siga cumpliendo los requisitos y características que él impuso. Además el artículo indica que: “el reglamento deberá haber sido previamente aprobado por la autoridad administrativa que resulte competente en función del producto o servicio de que se trate y se inscribirá junto con la marca.” Como consecuencia, este reglamento de uso deberá ser aprobado por una autoridad administrativa competente en relación con el producto o servicio que se pretende certificar para efectos de que esta calidad se lleve a cabo en las mejores condiciones.

Un aspecto importante que regula este ordenamiento, es lo relacionado con la vigencia de la marca de certificación. En su artículo 58 establece que “cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese una institución de derecho público, el registro tendrá vigencia indefinida, extinguiéndose con la disolución o desaparición de su titular. Si el titular de una marca de certificación es una persona de derecho privado, el registro tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de inscripción y podrá ser renovado en la misma forma que las marcas.”

De tal forma que se hace una distinción, en relación a la vigencia del signo, dependiendo si la titularidad de éste le pertenece a una institución pública o privada, de lo cual se puede interpretar que la vigencia indefinida que se le otorga a la Institución Pública es en relación a la credibilidad y estabilidad que pudiese tener.

En el artículo 60 se indica que, por su naturaleza, una marca de certificación: “no podrá ser objeto de ningún gravamen, embargo u otra providencia cautelar o de ejecución judicial.” Puesto que el objeto de una marca no es el de comercializar productos o servicios, sino el de certificar, a su criterio, que éstos son acreedores a obtener esta certificación atendiendo a sus particularidades y características basadas en un sistema óptimo de calidad.

En cuanto a la transferencia de esta marca, el mismo artículo indica que ésta “sólo podrá ser transferida con la entidad titular del registro”. Pues en efecto, la marca de certificación depende de la entidad u organismo certificador que ha establecido el mecanismo de certificación de un determinado producto o

servicio.

4.8 Organismos de certificación en México

A continuación, analizaremos algunos Organismos que realizan funciones de certificación, estando legalmente establecidos en nuestro país. Además, para que la certificación que realicen en productos y servicios de terceros sea visible, cuentan con una marca de certificación, operando legalmente aun cuando no hay regulación en la Ley de la figura en cuestión.

4.8.1 Consejo Para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados, A.C.

El COFOCALEC es un organismo privado, sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es el de promover en nuestro país, la calidad de la leche y sus productos.¹¹⁸

Así, podemos observar, que este organismo regula la calidad de la leche y sus derivados en México, de las empresas que le soliciten obtener el uso de la marca, rigiéndose bajo normas mexicanas en la materia.

El COFOCALEC, organismo de certificación, se encuentra acreditado, desde 1999, por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA No. 11/11) con facultades debidamente establecidas para certificar los siguientes productos:¹¹⁹

Yogurt – NMX-F-703-COFOCALEC-2012

Queso – NMX-F-713-COFOCALEC-2012

Leche cruda de Cabra – NMX-F-728-COFOCALEC-2007

Crema NMX-F-731-COFOCALEC-2009

¹¹⁸Consejo para el Fomento de Calidad de Leche y sus Derivados, Empresa. [En línea] Disponible: <http://cofocalec.org.mx/empresa> 28 de noviembre del 2016 a las 04:37 p.m.

¹¹⁹Consejo para el Fomento de Calidad de Leche y sus Derivados, Servicios, “Certificación del producto”. [En línea] Disponible: <http://cofocalec.org.mx/servicios/certificacion> 28 de noviembre del 2016 a las 04:41 p.m.

La siguiente imagen de la marca es la que se le asigna a aquellos productos que cumplen con la calidad en leche y sus derivados y es otorgada por la COFOCALEC.



4.8.2 México Calidad Suprema

Otro organismo dedicado a vigilar la calidad de productos es la denominada México Calidad Suprema, A.C. que “es una organización sin fines de lucro integrada por productores, empaques y sus organizaciones, cuyo propósito es coadyuvar con el Gobierno Federal para integrar al mayor número de empresas certificadas que ofrezcan productos agroalimentarios con los más altos estándares de calidad e inocuidad a nivel nacional e internacional.”¹²⁰

De esta manera este organismo realiza funciones de certificación para productos agroalimentarios y controla, que éstos, cumplan con estándares de calidad e inocuidad que permita que los consumidores tener la certeza, satisfacción y confianza de que los productos certificados por este organismo tienen una calidad superior a otros que no se encuentran certificados.

Esta marca se encuentra avalada por el Gobierno federal, sus cotitulares son la SE y la SAGARPA.¹²¹ Es decir, que cuenta con la aprobación de las dependencias competentes en la materia y de la Secretaría de Economía, pues es la encargada de emitir las Normas Mexicanas y las Normas Oficiales Mexicanas.

¹²⁰México Calidad Suprema. ¿Quiénes somos? [En línea] Disponible: <http://www.mexicocalidadsuprema.org/quines-somos> 28 de noviembre del 2016 a las 05:50 p.m.

¹²¹México Calidad Suprema. ¿Cómo es la certificación México Calidad Suprema? [En línea] Disponible; <http://mexicocalidadsuprema.org/minisitios/certificacion/mcs> 28 de noviembre del 2016 a las 06:04 p.m.

Esta certificación de productos agrícolas (frutas y hortalizas), productos pecuarios y acuícolas, incluye también requisitos en aspectos de calidad basada en atributos tales como: color, tamaño, peso, textura y empaque, entre otros. La siguiente imagen muestra la marca con la que se certifican los productos antes mencionados, que cumplen con los estándares de calidad.



4.8.3 Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal

Anteriormente comentamos que el Mezcal forma parte de las 16 Denominaciones de Origen protegidas por el Estado Mexicano.

Es por esto que, con la finalidad de poder garantizar y salvaguardar esta denominación se constituye formalmente como Asociación Civil el 12 de diciembre de 1997 El Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal A.C., "COMERCAM", con el propósito de ser el Organismo de certificación del Mezcal con base a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994, Bebidas Alcohólicas-Mezcal Especificaciones.¹²²

Como podemos ver, el COMERCAM se constituye como Organismo de certificación con la necesidad que de que vigile el cumplimiento de una Norma Oficial Mexicana, y ésta Norma se crea con la necesidad de erradicar la incertidumbre de productores, comercializadores y envasadores de la bebida denominada mezcal en relación a las especificaciones que se debían de cumplir para obtener una bebida de calidad.

¹²²Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, ¿Quiénes somos?. [En línea] Disponible: http://www.crm.org.mx/Quienes_Somos.html 28 de noviembre del 2016 a las 07:07 p.m.

El COMERCAM obtuvo su acreditación como Organismo de certificación a través de la entidad mexicana de acreditación y cuenta con la aprobación de la Dirección General de Normas, iniciando de manera formal sus actividades para la certificación del Mezcal en octubre del 2003.¹²³



El COMERCAM otorgará la marca aquí mostrada, a aquéllos que aseguren que la elaboración de mezcal cumple con los procedimientos y lineamientos vigentes y que se garantice la autenticidad de la Denominación de Origen del Mezcal al consumidor.

4.9 Diferencias o similitudes con figuras afines

Una vez que hemos analizado la figura de las marcas de certificación, y que en el capítulo respectivo analizamos las figuras afines a la misma, procederemos a realizar un cuadro comparativo para efecto de resaltar las similitudes y diferencias de estos signos distintivos.

	Marca de Certificación	Denominación de Origen	Marca Colectiva	Marca Notoria	Marca Famosa
Ley que la regula	No se encuentran reguladas por la Ley.	Se encuentran reguladas por la Ley de Propiedad Industrial.	Se encuentran reguladas por la Ley de Propiedad Industrial en el Título Cuarto, Capítulo II.	Se encuentran reguladas por la Ley de Propiedad Industrial en el Título	Se encuentran reguladas por la Ley de Propiedad Industrial en el Título

¹²³Idem. 28 de noviembre del 2016 a las 08:12 p.m.

				Cuarto, Capítulo II BIS.	Cuarto, Capítulo II BIS.
Título de protección	Se obtiene un registro de marca de certificación.	Únicamente obtiene declaratoria por parte del IMPI.	Se obtiene el registro de marca colectiva ante el IMPI.	Únicamente obtiene una declaratoria del IMPI.	Únicamente obtiene declaratoria del IMPI.
Características del signo	Pueden estar constituidas por cualquier denominación, figura o combinación de ambos.	No se tiene como tal un signo para identificarlo.	Pueden estar constituidas por cualquier denominación, figura o combinación de ambos.	No se tiene como tal un signo para identificarla.	No se tiene como tal un signo para identificarla.
Lo que identifica	Se utiliza para marcar productos, procesos y servicios.	Se utiliza para marcar sólo productos.	Se utiliza para marcar productos y servicios.	Se utiliza para marcar productos y servicios.	Se utiliza para marcar productos y servicios.
Titular del derecho	El titular de las marcas puede ser una persona jurídica, de derecho privado o público.	El titular es el Estado Mexicano.	El titular es una Sociedad o Asociación de productores o prestadores de servicios.	El titular es la persona física o moral que tiene registrada la marca.	El titular es la persona física o moral que tiene registrada la marca.

Autorización de uso	Se permite el uso a terceros siempre y cuando cumplan con el esquema de certificación impuesto por el titular.	Previa autorización del Instituto se permitirá el uso a terceros.	Uso exclusivo de los miembros de la colectividad.	Su uso lo tendrá el titular o a quien le haya sido transferido el derecho.	Su uso lo tendrá el titular o a quien le haya sido transferido el derecho.
Transmisión del derecho	Sólo puede ser transferida junto con la entidad certificadora.	No puede ser transferida, para ello se permite su uso.	No se permite la transmisión.	Puede ser transferida por sí sola mediante licencia.	Puede ser transferida por sí sola mediante licencia.
Objetivo del signo	Eleva la reputación de la marca frente a otras de su misma especie al brindar seguridad a los consumidores sobre la calidad	Permite identificar el origen geográfico del producto declarado.	Permite identificar la organización titular de ella y los productos o servicios de sus miembros.	Otorga a la marca común una protección más amplia frente a terceros y posibles prácticas desleales.	Otorga a la marca común una protección más amplia frente a terceros y posibles prácticas desleales.

	de los productos o servicios o marcados.				
Reglamento de uso	Se precisa de un reglamento de uso de la marca para regular tanto la actividad del organismo certificador como de aquéllos que obtienen la marca de certificación.	No necesita reglamento de uso pero se precisa que quien obtenga la autorización de uso cumpla con lo estipulado en la declaratoria emitida por el Instituto.	Se precisa de un reglamento de uso de la marca para regular la actividad de la colectividad.	Previamente, sólo en el supuesto de que la marca fuere registrada en copropiedad se solicitó un reglamento de uso. Sin embargo para solicitar la declaratoria no necesita reglamento de uso.	Previamente, sólo en el supuesto de que la marca fuere registrada en copropiedad se solicitó un reglamento de uso. Sin embargo para solicitar la declaratoria no necesita reglamento de uso.
Vigencia del signo	La vigencia de la marca será indefinida si ésta le pertenece a un organismo público, si la titularidad le pertenece	Su vigencia estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto.	Su vigencia será de 10 años, al igual que las marcas comunes.	La vigencia de la declaratoria de notoriedad será de 5 años.	La vigencia de la declaratoria de fama será de 5 años.

	a organismo privado la vigencia será de 10 años.				
Restricciones de uso para el titular	El titular no puede usar la marca por sí mismo.	El titular, por sus condiciones no puede usar como tal la D.O, para ello permite el uso a terceros, mediante autorización del Instituto.	El titular sí puede usar la marca por sí mismo.	El titular sí puede usar la marca por sí mismo.	El titular sí puede usar la marca por sí mismo.

4.10 Propuesta de Incorporación de la figura de las marcas de certificación a la Ley de Propiedad Industrial

La propuesta de reforma que nosotros hacemos es que nuestra Ley de Propiedad Industrial incorpore dentro del ordenamiento el CAPÍTULO II TER, denominado “DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN”. La finalidad de acoger en la legislación la figura de las marcas de certificación, sustentada por las legislaciones de diversos países, tales como Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guatemala, Uruguay, entre otras. Y en el Derecho Internacional, sustentadas en el TLCAN, así como en el documento emitido por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de nombre perteneciente a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que lleva por título: “Aspectos técnicos y de procedimiento relativos al registro de marcas de certificación y de marcas colectivas”.

Actualmente la Ley de Propiedad Industrial se encuentra establecida de la siguiente manera:

Título Cuarto De las marcas y los avisos y nombres comerciales.

Capítulo I. De las marcas.

Capítulo II De las marcas colectivas.

Capítulo II Bis. De las marcas notoriamente conocidas y famosas.

Capítulo III. De los avisos comerciales.

Capítulo IV De los nombres comerciales.

Capítulo V Del registro de marcas.

Capítulo IV De las licencias y la transmisión de derechos.

Capítulo VII De la nulidad, caducidad y cancelación del registro.

La propuesta que nosotros hacemos quedaría de la siguiente manera:

Título Cuarto. De las marcas y los avisos y los nombres comerciales.

Capítulo II BIS De las marcas notoriamente conocidas y famosas.

Capítulo II TER De las marcas de certificación.

Capítulo III De los avisos comerciales.

Esta propuesta tiene como objeto el de ajustar la realidad comercial a la Ley, así como poder brindar al consumidor seguridad y confianza al momento de decidir qué compra realizar o qué servicio solicitar. La marca de certificación permite que los procesos de producción obtengan una calidad ideal, debido a los estándares con los cuales se rigen, logrando que productos y servicios cuenten con un prestigio superior a otros de su misma especie, beneficiando no sólo a consumidores, sino a productores al hacer estos más rentables.

Además de agregar el capítulo antes mencionado, proponemos, para el mejor entendimiento de la figura, los siguientes artículos:

Artículo 98 ter. La marca de certificación es aquel signo utilizado para acreditar que productos y servicios cumplen con características, componentes, y especificaciones encaminados a determinar la calidad de los mismos,

Artículo 98 ter-1. Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o Institución, sea ésta de derecho público o derecho privado, que no tenga interés comercial directo con el producto o servicio objeto de la certificación.

Artículo 98 ter-2. El titular de la marca deberá permitir el uso de esta a cualquiera que acredite cumplir con las características del producto o servicio controladas por el titular.

El uso de la marca será continuamente vigilado por el titular, y deberá ser renovado por periodos de 6 meses, siempre que el usuario demuestre un total apego al reglamento de uso.

Artículo 98 ter-3. La solicitud de registro de la marca deberá ser acompañada por un reglamento de uso, en donde el titular desarrollará la manera en que controlará, antes y después que el solicitante cumple con las características y la calidad del producto o servicio que por él han sido impuestos.

Artículo 98 ter-4. Este reglamento de uso de la marca deberá contener los siguientes requisitos, pudiendo agregar, el titular, aquellos que estime necesarios para el adecuado cumplimiento de su esquema de certificación:

- I. Características que debe certificar la marca.
- II. Requisitos que debe cumplir un usuario que solicite la autorización de uso de marca.
- III. Método que utilizará para supervisar el adecuado cumplimiento del uso de la marca.
- IV. Procedimiento de solución de controversias.

Artículo 98 ter-5. El titular de la marca de certificación deberá notificar al Instituto toda modificación que haga al reglamento de uso, misma que podrá ser aceptada o rechazada a su juicio.

Artículo 98 ter-6. La marca de certificación podrá aplicarse conjuntamente con una marca común, marca colectiva o denominación de origen, siempre y cuando las disposiciones establecidas por el titular en su reglamento de uso no contravengan con lo estipulado por la declaratoria de protección de denominación de origen, emitida por el Instituto.

Artículo 98 ter-6 La vigencia de la marca de certificación será de diez años, contados desde la fecha de presentación de solicitud ante el Instituto.

No obstante, podrá ser anulada antes de este término cuando:

- I. Cuando el titular de la marca se disuelva o desaparezca.
- II. Cuando el titular haga uso de la marca en sus productos o servicios.
- III. Cuando se compruebe que el titular realiza acciones que contravienen a su reglamento de uso, obstaculizando la adecuada aplicación de su esquema de certificación.
- IV. Las demás causas relativas a las marcas comunes.

Artículo 98 ter-7. En caso de disolución o desaparición del titular de la marca, o anulación de registro, ésta no podrá ser usada, ni registrada como marca u otro signo distintivo hasta transcurridos 5 años de las causas mencionadas.

Artículo 98 ter-8. Dadas las condiciones que ostenta el titular en relación al control de calidad que ejerce sobre la marca, ésta será inalienable.

Artículo 98 ter-9. Le serán aplicables a las marcas de certificación todas las disposiciones relativas a las marcas contenidas en esta Ley, salvo disposición en contrario de este capítulo.

CONCLUSIONES

PRIMERA. Las figura de las marcas de certificación no se encuentra regulada en nuestro derecho, sin embargo, en la práctica podemos encontrar que existen marcas con la finalidad de certificar la calidad de productos y servicios, operando de hecho pero no de derecho.

SEGUNDA. Es necesario que nuestra legislación, en específico la Ley de Propiedad Industrial incorpore la figura de las marcas de certificación, con el objetivo de contar en el mercado con productos y servicios de mayor calidad, y que ésta calidad sea avalada por las autoridades u organismos competentes para ello.

TERCERA. Una marca de certificación que se encuentra presente en un producto o servicio le permite al consumidor orientarse al momento de la compra o al momento de solicitar un servicio, debido a la confianza que genera el signo distintivo en cuestión.

CUARTA. La marca de certificación puede fungir como marca acompañante de una marca colectiva, una marca común, o una denominación de origen.

QUINTA. Dentro de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización se encuentran una serie de disposiciones que sirven como base para el proceso de certificación que se necesita para que el titular de la marca pueda establecer un esquema de certificación basado en la calidad de un producto o servicio en específico.

SEXTA. Las legislaciones de otros países han incluido la regulación de las marcas de certificación, por lo que México debe de estar a la vanguardia y

regular la figura de las marcas de certificación, incorporándola al CAPITULO II TER de la Ley de la Propiedad Industrial.

SÈPTIMA. Promover la regulación de las marcas de certificación implicaría cambiar la mentalidad de todo un sistema de producción, en el que se ven involucrados fabricantes, productores, prestadores de servicios autoridades, empresas, consumidores, todos ellos encaminados a lograr que la calidad de productos y servicios se generalice, no perteneciendo sólo a unos cuantos, sino de todos.

OCTAVA. Las normas mexicanas, normas oficiales mexicanas y normas internacionales, encaminadas a la regulación de una calidad superior en productos o servicios no pueden quedarse estancadas. Necesitan de organismos que vigilen su adecuado cumplimiento y a su vez, necesitan de un signo distintivo que las tome como norma referente o norma aplicable para controlar el adecuado cumplimiento de una calidad de productos y servicios.

NOVENA. Una producto o servicio al que se le autorice el uso de la marca de certificación, no será sinónimo de ostentar una calidad óptima, pues el objetivo de la marca no es ese, sino el de dar certeza que el producto o servicio cumple con ciertas características, propiedades, cualidades o tienen una naturaleza tal, que la calidad con que se ofertarán en el mercado será superior a la de otros de su misma especie. No brindando la marca una calidad perfecta en todos los aspectos.

DÈCIMA. Una marca de certificación, además de brindarle certeza al consumidor, le permitirá a los productores o prestadores de servicios incrementar los costos con que los ofertan en el mercado, e incrementar la protección del producto o servicio marcado para evitar que se produzca una competencia desleal.

DÈCIMA PRIMERA. Dentro del proceso de certificación intervienen diversas autoridades.

- Dependencias que tengan relación con el producto o servicio que se pretende certificar.
- Entidad verificadora, que será la encargada de avalar la competencia técnica y confiabilidad del organismo certificador, con el objeto de que el proceso de certificación se haga con apego a las normas y de manera imparcial.
- La Comisión Nacional de Normalización y la Secretaría de Economía, para darle credibilidad a la entidad verificadora.
- Organismo de certificación. Es quien elaborará un sistema de certificación enfocado en determinar la calidad de productos o servicios partiendo de las características o especificaciones del producto o servicio, todo esto en relación con las normas mexicanas, normas oficiales mexicanas y normas internacionales. Este organismo de certificación puede o no ser el titular de la marca de certificación, sin embargo, consideramos que lo ideal sería que sí lo fuera.
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es el encargado de registrar el signo distintivo verificando que el solicitante tiene competencia para realizar actividades encaminadas a la certificación.

DÈCIMA SEGUNDA. Las marcas de certificación son una figura jurídica compleja, pues para que ésta opere de manera correcta, es necesario que se cumplan diversos requisitos, desde atender a normas nacionales, internacionales, contar con la aprobación de las autoridades en materia de normalización, establecer un esquema de certificación adecuado y acorde con el producto o servicio, y en última instancia obtener el registro del signo por parte del IMPI.

DÈCIMA TERCERA. La importancia comercial existente entre México, Canadá y Estados Unidos, con base en el TLCAN, establece un primer parámetro para

nuestro país, en el ámbito internacional, para dar pauta a la creación de la figura de las marcas de certificación, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a los nacionales de nuestro país.

DÈCIMA CUARTA. Haciendo un análisis de la figura de las marcas de certificación en cuanto a la titularidad de la marca podemos concluir que resulta congruente el hecho de que el titular de la marca de certificación no pueda usarla sobre sus productos o servicios pues estaría cayendo en imparcialidad al momento de otorgar la respectiva certificación. El uso de la marca por parte del titular se da en el momento en que permite a los usuarios usar su marca cuando previamente ya comprobó que éstos cumplen con los parámetros de calidad por él impuestos.

FUENTES CONSULTADAS

DOCTRINA

- ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime, Inconvenientes del régimen legal de las marcas en el Tratado de París para los países en desarrollo y sugerencias para reformarlo, t. 11, Revista del Derecho Comercial y de las obligaciones, México, 1978.
- ASCARELLI, Tullio, Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, editorial Bosh, Barcelona (España), 1970.
- BARTONE, Luis Eduardo, *et al*, Derecho de marcas, “Marcas, Designaciones y nombres comerciales”, tomo I, Biblioteca de Derecho Económico y Empresarial Volúmen IX, Editorial Healista, Argentina, 1989.
- BARTONE, Luis Eduardo, *et al*, Derecho de marcas, “Marcas, Designaciones y nombres comerciales”, tomo II, Biblioteca de Derecho Económico y Empresarial Volúmen IX, Editorial Healista, Argentina, 1989.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, Madrid (España), 1978.
- CAUQUI PEREZ, Arturo, La propiedad industrial en España, “Los inventos y los signos distintivos”, segunda edición, editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1978.
- CHAVANNE, Albert, *et al*, Droit de la propriété industrielle, 6e édition, collection Précis Dalloz, série Droit privé, editeur Dalloz, France, 2006.

- DELGADO REYES, Jaime, Patentes de invención, diseños y modelos industriales, colección Manuales de Derecho, segunda edición, editorial Oxford UniversityPress, México, 2001.
- DI CATALDO, Vincenzo, Le invenzioni i modelli, editore Giuffré, Milán (Italia), 1990.
- FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Tratado sobre el derecho de marcas, Ediciones Jurídicas S.A., Madrid, 2004.
- GARRIGUES, Joaquín, Curso de derecho mercantil, editorial Porrúa, México, 1985.
- GONZÁLEZ BUENO, Carlos, Marcas Notorias y Renombradas en la Ley y en la Jurisprudencia, 2da edición, Editorial La Ley, España, 2005.
- MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel Alejandro, et al, Daños a la reputación de la marca en el proceso de transacción económica, “La marca blanca y la venta a pérdida”, Editorial La Ley, España, 2004.
- MITELMAN, Carlos Octavio, Cuestiones de derecho industrial, editorial Ad-hoc S.R.L, Buenos Aires, 1999.
- NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las marcas, Editorial Porrúa, México, 1985.
- OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, editorial LexisLexis, Argentina, 2006.

- PALAU RAMÍREZ, Felipe, La obligación del uso de las marcas, “Propuestas”, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia (España), 2005.
- PARKIN, Michael, Economía, 8va edición, Editorial Pearson Educación, México, 2009.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael J., Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, “Patentes, obtentores de vegetales, informática, un enfoque de Derecho Económico”, tercera edición corregida y aumentada, Editorial Porrúa, México 2002.
- RANGEL MEDINA, David, Derecho de la propiedad industrial e intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1991.
- SERRANO MIGALLÓN, Fernando, La propiedad Industrial en México, segunda edición corregida y aumentada, editorial Porrúa, México, 1995.
- SOLORIO PÉREZ, Óscar Javier, Derecho de la Propiedad Intelectual, editorial Oxford, México, 2010.
- VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, La Propiedad Intelectual, Cuarta Edición, editorial Trillas, México, 2007.

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS

- CABRERA MARTÍNEZ, Natalia, Aspectos básicos de las marcas notorias y las marcas renombradas, Monografía para optar al título de Especialista en Derecho Comercial, Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2012. [En línea] Disponible:
<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9982/CabreraMartinezNatalia2012.pdf?sequence=1> 06 de noviembre del 2016 a las 11:26 a.m.
- COCKBURN, Ian, Franquicias y Licencias, “¿Qué son y en qué medida pueden beneficiarnos?”, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. [En línea] Disponible:
<http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/franchising.pdf> 25 de Octubre del 2016 a las 09:15 p.m.
- DE SAUSA BORDA, Ana Lucía, Estudio de las indicaciones geográficas, marcas de certificación y las marcas colectivas, “Su protección en Brasil e importancia en el contexto Internacional”, tr. Marcelo García Sellart, Brasil, 2008. [En línea] Disponible:
http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/ASB_Indicaciones_Geograficas.pdf 21 de noviembre del 2016 a las 11:30 a.m.
- MONTERROSO, Elaida, Normas ISO, “Generalidades”, Universidad Nacional de Luján, [En línea] Disponible:
<http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/normasiso.htm> 23 de noviembre del 2016 a las 11:27 a.m.

- NARVÁEZ TIJERINA, María, El sistema mexicano de propiedad industrial, México, 1997. [En línea] Disponible: <http://www.ur.mx/investigacion/libro01.pdf> 15 de Octubre del 2016 a las 02:54 p.m.
- RAMÍREZ ARGUETA, María Pilar, Titularidad y uso de la marca de certificación en Guatemala, Tesis para obtener el Título de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Guatemala, 2007. [En línea] Disponible: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_6847.pdf 07 de diciembre del 2016 a las 04: 19 p.m.
- TRON PETIT, Jean Claude, Artículo 28 Prohibición de monopolios, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México. [En línea] Disponible: <http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/8/3567/32.pdf> 29 de Octubre del 2016 a las 10:37 a.m.
- Universidad Nacional Autónoma de México, Manual de Propiedad Industrial, Dirección General de Asuntos Jurídicos, México, 2012. [En línea] Disponible: <http://abogadogeneral.unam.mx/PDFS/manual-propiedad-industrial-05-11-2012.pdf> 29 de Octubre del 2016 a las 07:19 p.m.

REVISTAS

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “El valor de las marcas colectivas y de certificación para las empresas de menor peso,” La propiedad intelectual y las empresas, Revista de la OMPI, Julio-Septiembre 2012, página 6. [En línea] Disponible: http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/wipo_magazine/09_2002.pdf 08 de noviembre del 2016 a las 07:45 p.m.
- ROJAS, Vivienne, “ISOfocus”, Revista de la Organización Internacional de Normalización, bimestral, #113, Noviembre-Diciembre 2015, página 13. [En línea] Disponible: http://www.iso.org/iso/es/isofocus_113.pdf 25 de noviembre del 2017 a las 08:43 p.m.
- ROSAS RODRÌGUEZ, Alberto, “Las marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXVI, número 107, mayo-agosto del 2003, pp 641-682. [En línea] Disponible: <http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex107/BMD10708.pdf> 01 de diciembre del 2016 a las 02:58 p.m.

FUENTES LEGISLATIVAS

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio
- Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las marcas

- Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte
- Sistema Internacional de Registro de Marcas de Madrid
- Decisión 486, Régimen común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina
- Ley de la Propiedad Industrial
- Ley de Propiedad Industrial de Brasil
- Ley de Propiedad Industrial de Guatemala (Decreto N° 57-2000)
- Ley Federal de Competencia Económica
- Ley Federal sobre Metrología y Normalización
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial