



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**

---

---

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE  
AUTOR

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE  
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS EN MÉXICO

T E S I S

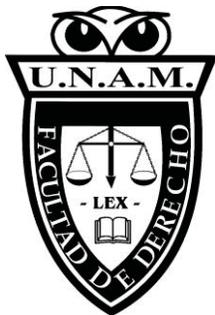
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:  
LICENCIADA EN DERECHO

P R E S E N T A:

IXCHELT MONSERRAT RAMÍREZ MOEDANO

A S E S O R:

LIC. JORGE MIER Y CONCHA SEGURA



Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2017



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.



FACULTAD DE DERECHO  
SEMINARIO DE PATENTES,  
MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR  
OFICIO No. SPMDA/011/III/2017

ASUNTO: TÉRMINO DE TESIS

**LIC. IVONNE RAMÍREZ WENCE**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN**  
**ESCOLAR - UNAM**  
**PRESENTE**

La pasante de Derecho **C. IXCHELT MONSERRAT RAMÍREZ MOEDANO**, con número de cuenta **307155643** ha elaborado en este Seminario bajo la dirección de Mtro. Jorge Mier y Concha Segura, la tesis titulada:

**"IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS EN MÉXICO"**

En consecuencia y cubiertos los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicito a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de su examen.

**ATENTAMENTE**  
**"POR MI RAZA HABLARÉ EL ESPÍRITU"**  
Ciudad Universitaria, CDMX a 6 de marzo de 2017

**LIC. MA. DEL CARMEN ARTEAGA ALVARADO**  
**DIRECTORA DEL SEMINARIO**

"El interesado deberá iniciar trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (seis meses) de día a día a partir de que le sea entregado el presente título, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, perderá la autorización que ebbe la acción para obtener un título a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo (exposición) conserve su actualidad y siempre que la oportuna notificación de trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad."

MCAAb/gz

*En memoria de mi amado abuelo José Ramírez Juárez y  
Miguel Ángel Ramírez Cabrera, dónde quiera que estén  
todavía los extraño, pero en mi corazón latiendo los conservo.*

*Dedico este trabajo a mis padres porque todo comienza y termina con ellos. Por su amor incondicional desde el inicio, mi madre y su ternura, mi padre y su sacrificio, son quienes han hecho posible que esté aquí.*

*Gracias por ser unos padres bondadosos que siempre me han arropado, por los momentos de felicidad, por una cama y un plato lleno en mi mesa. Como agradezco la paciencia y tanto amor sin cálculo, y más aún que me soporten bajo el peor ángulo. Por la confianza ciega en mí incluso cuando ni yo misma la tenía, por nunca dejarme y apoyarme hasta el final, sin ustedes no habría llegado hasta aquí. No hay palabras que puedan expresar lo que significan para mí.*

*Por la vida y todo lo que me han dado soy su eterna deudora, tantos te amo que les debo y se me atorán por orgullo y aunque no hay manera alguna en la que pueda pagar o si quiera compensar un poco de todo lo que han hecho por mí, consideren esto como un intento para reconocer lo suyo.*

*A mi hermano, por compartir la vida.*

*A toda mi familia, la cual sería profuso enumerar, sin ustedes la vida no sería la misma. Los quiero siempre.*

*A la UNAM con el más sincero agradecimiento por abrirme sus puertas desde el bachillerato y permitirme desarrollarme en sus aulas, por el orgullo azul y oro.*

*A mi amada Facultad de Derecho y a sus profesosres por todo el conocimiento, por mi formación profesional, por darme una de las mejores experiencias de mi vida.*

*A mi querida Sherlyn por el cariño y los abrazos más sinceros.*

*A Christian por su apoyo incondicional, por siempre alentarme a continuar pese a todo, por el cariño brindado, aunque pueda no siempre merecerlo. Gracias por todo lo que has hecho por mí.*

*A mi asesor y profesor el Lic. Jorge Mier y Concha Segura, por su invaluable ayuda en la realización de este trabajo, sin la cual, no habría sido posible su conclusión. Por ser un excelente profesor y mejor persona. Mi profunda admiración.*

*Al despacho Esquivel Santos Abogados, S.C. y en especial al Lic. Gastón Esquivel Santos por brindarme*

*la oportunidad de formar parte de su equipo y desarrollarme en el mundo de la propiedad intelectual, por permitirme aprender algo nuevo día con día. Mi eterno agradecimiento.*

*A mis amigos, por todos los momentos compartidos y los que nos faltan, sin ustedes el paso por la facultad no habría sido lo mismo y porque lejos de casa encontré una familia. Los quiero.*

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN AL  
REGISTRO DE MARCAS EN MÉXICO

# ÍNDICE

## INTRODUCCIÓN

### CAPÍTULO I

#### MARCO CONCEPTUAL

1.1 La Propiedad Intelectual.....	1
1.2 La Propiedad Industrial .....	7
1.3 Objeto de la Propiedad Industrial .....	10
1.4 Sujeto de la Propiedad Industrial.....	10
1.5 Los signos distintivos .....	11
1.5.1 Marcas .....	12
1.5.2 Aviso Comercial .....	12
1.5.3 Nombre Comercial .....	14
1.5.4 Denominación de origen .....	16
1.6 Sistemas de protección .....	20
1.6.1 Sistema registral o atributivo .....	20
1.6.2 Sistema de uso del signo o declarativo .....	21
1.6.3 Sistema mixto.....	21
1.7 Generalidades de la marca .....	22
1.7.1 Concepto doctrinal .....	23
1.7.2 Concepto legal .....	24
1.7.3 Funciones de la marca .....	27
1.7.4 Clasificación .....	30
1.7.5 Principios que rigen la marca .....	36

### CAPÍTULO II

#### ANTECEDENTES Y MARCO JURÍDICO

2.1 Ley de Marcas de Fábricas de 1889 .....	46
2.2 Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.....	48
2.3 Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928 .....	49

2.4 Ley de la Propiedad Industrial de 1942 .....	50
2.5 Ley de Invenciones y Marcas de 1976 .....	52
2.6 Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991 .....	54
2.7 Reformas a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial .....	57
2.8 Legislación vigente .....	62
2.8.1 Artículo 28 constitucional .....	63
2.8.2. Ley de la Propiedad Industrial .....	67
2.8.3 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial .....	71
2.8.4 Ley Federal de Procedimiento Administrativo .....	72

### **CAPÍTULO III**

#### **DERECHO COMPARADO**

3.1 Argentina .....	77
3.2 Colombia .....	82
3.3 Venezuela .....	88
3.4 Estados Unidos de América .....	92
3.5 Unión Europea .....	99
3.6 Tratados Internacionales .....	111
3.6.1 Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN) .....	111
3.6.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).....	115
3.6.3 Arreglo de Madrid y su Protocolo .....	118

### **CAPÍTULO IV**

#### **PROCEDIMIENTO DE REGISTRO**

4.1 Marcas registrables .....	128
4.2 Marcas no registrables .....	132
4.3 La prioridad en la marca.....	148
4.4 Procedimiento de registro .....	151
4.4.1 Solicitud de registro.....	152
4.4.2 Examen de forma .....	156

4.4.3 Examen de fondo .....	158
4.5 Conclusión del procedimiento de registro .....	164
4.5.1 Expedición del título .....	164
4.5.2 Negativa de registro .....	166

## **CAPÍTULO V**

### **PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS**

5.1 Generalidades .....	167
5.2 Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial .....	169
5.3 Procedimiento de oposición .....	178
5.3.1 Derecho a presentar una oposición.....	179
5.3.2 Plazo para presentar una oposición.....	179
5.3.3 Escrito de oposición .....	179
5.3.4 Contestación .....	180
5.3.5 Resolución .....	180
5.4 Necesidad del procedimiento de oposición en México.....	181
5.5 Propuesta de inclusión del procedimiento de oposición en la legislación nacional.....	190

<b>CONCLUSIONES</b> .....	194
---------------------------	-----

## INTRODUCCIÓN

La protección de las marcas en gran medida depende de los procedimientos de registro de las mismas, aunque en diversos países, incluido el nuestro, las marcas no registradas gozan de protección, la mejor protección se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, en el caso de nuestro país el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El uso de marcas como signos distintivos por parte de las empresas, resulta fundamental para el desarrollo de las mismas, en ocasiones, el simple hecho de ser titular de una marca cuya imagen y reputación son buenas, concede al mismo una clara ventaja sobre sus competidores.

Derivado del crecimiento industrial a nivel mundial, resultaba indispensable adecuar la legislación nacional para la correcta protección de la imagen marcaria, y una forma de hacerlo fue implementando el procedimiento de oposición al registro de marcas.

Así, al brindarle la oportunidad de participar en el procedimiento de registro de una marca a un tercero que considere que sus derechos pueden verse afectados con el posible otorgamiento de un nuevo registro por considerar que cuenta con un mejor derecho de uso o bien, simplemente por considerar que una marca presentada a registro incurre en alguna de las prohibiciones contempladas por la ley de la materia, supone mayor seguridad jurídica a la concesión de registros marcarios, ya que en muchas ocasiones la autoridad otorga registros de marca a quien no debería tenerlos por existir derechos previos a favor de un tercero.

En el primer capítulo se da un breve panorama de lo que es la propiedad intelectual, así como de una de sus vertientes, la propiedad industrial, de la cual se

abordan brevemente algunas generalidades y algunas de las figuras que la integran, tales como los signos distintivos (Avisos comerciales, Nombres comerciales y Denominación de origen), por lo que hace a las marcas, éstas tienen un tratamiento especial a partir del punto 1.7 de este capítulo. También abordaremos los sistemas de protección de marcas.

En el segundo capítulo se hace una breve reseña de los antecedentes legislativos de las marcas en nuestro país, dirigiéndonos principalmente a encontrar aspectos que nos permitan observar si las legislaciones anteriores incluían en su texto el procedimiento de oposición al registro de marcas, o bien hacían algún señalamiento al respecto. Asimismo, en el presente capítulo se aborda la legislación marcaría que rige en nuestro país, así como el capítulo XVII del TLCAN, entre otros.

En el tercer capítulo se trata lo relativo al derecho comparado, observando la legislación respectiva en países como Argentina, Venezuela, Colombia, Estados Unidos de Norteamérica, así como de la Unión Europea y algunos tratados internacionales, de los cuales se estudiará lo relativo a la regulación del procedimiento de oposición al registro de marcas.

En el capítulo cuarto se estudia el procedimiento de registro de marcas en México, partiendo de puntos como las marcas registrables y no registrables, la solicitud de registro y la figura de la prioridad, hasta llegar a lo que es el actual procedimiento de registro marcarío en nuestro país.

En el capítulo quinto se aborda el procedimiento de oposición al registro de marcas. Se inicia con algunas generalidades para dar paso a las reformas recientemente realizadas a la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo objetivo fue la implementación del procedimiento de oposición. Asimismo, se comentan algunas características del procedimiento implementado para finalmente plantear algunos

puntos que, a nuestra consideración, debieron incluirse en la reciente implementación del procedimiento de oposición al registro de signos distintivos en nuestra legislación.

## **CAPÍTULO I**

### **MARCO CONCEPTUAL**

Cuando se habla de Propiedad Intelectual, generalmente se suele entender a ésta como sinónimo del Derecho de autor, razón por la cual, resulta necesario señalar que es la propiedad intelectual y que elementos la conforman.

En virtud de lo anterior, en el presente capítulo se buscará responder qué se entiende por propiedad intelectual, así como señalar las ramas que se desprenden de esta materia.

#### **1.1 La Propiedad Intelectual**

“El derecho de la propiedad intelectual protege aquello que desarrolla el hombre, con base en su capacidad inventiva y talento artístico”.<sup>1</sup>

La protección al ingenio y a la creatividad humana es una práctica muy antigua, aun cuando no existen muchas referencias que lo corroboren. La propiedad intelectual trata de derechos que recaen exclusivamente sobre bienes inmateriales.

Señala Luis Schmidt que “el común denominador de la propiedad intelectual es la creatividad intelectual que resulta del conocimiento científico, inventivo, técnico, literario, artístico y mercadológico del ser humano”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Schmidt, Luis, “Propiedad intelectual y sus fronteras: protección de arte e industria”, en Becerra Ramírez, Manuel (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM, Instituto de investigaciones jurídicas, 1998, pp.31-54.

<sup>2</sup>Idem.

Así, podemos señalar que esta materia abarca un extenso rango de creaciones, las cuales van desde invenciones, obras literarias y artísticas, descubrimientos científicos, hasta marcas, avisos comerciales, entre otras. La propiedad intelectual “se encuentra relacionada con información o conocimiento que puede ser incorporado a un objeto tangible al mismo tiempo, en un número ilimitado de copias en diferentes lugares del mundo”.<sup>3</sup>

En ese sentido, el derecho de la propiedad intelectual, o meramente propiedad intelectual, protege los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones.

El Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado por México el 14 de julio de 1967 y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de julio de 1975, no define lo que es la propiedad intelectual, sin embargo, la fracción VIII de su artículo 2º establece, lo siguiente:

#### **Artículo 2º Definiciones**

A los efectos del presente Convenio se entenderá por:

“Propiedad Intelectual”, los derechos relativos:

- a las obras literarias, artísticas y científicas,
- a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión,
- a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,
- a los descubrimientos científicos,

---

<sup>3</sup>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “*Principios básicos de la propiedad industrial*”, Ginebra, núm. 895, [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo\\_pub\\_895.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf), fecha de consulta 02 de enero de 2015.

- a los dibujos y modelos industriales,
- a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales,
- a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

Asimismo, encontramos la opinión de Pedro Alfonso Labariega Villanueva, quien define a la propiedad intelectual como:

El conjunto de disposiciones jurídicas que regulan las prerrogativas otorgadas por el Estado a las personas sobre las creaciones de su mente. O bien, es el conjunto de disposiciones jurídicas establecidas en la carta magna, tratados internacionales, leyes, reglamentos y demás ordenamientos sobre los que se fundamenta el Estado para otorgar a individuos, empresas o instituciones, el reconocimiento, el derecho y la protección al uso exclusivo de obras literarias, artísticas, científicas, industriales y comerciales.<sup>4</sup>

Por su parte, David Rangel Medina manifiesta lo siguiente:

Cuando las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que la protegen integran la propiedad intelectual en un sentido

---

<sup>4</sup>Labariega Villanueva, Pedro Alfonso, "Algunas consideraciones sobre el derecho de propiedad intelectual en México", *Revista de Derecho Privado*, México, núm. 6, Sep-Dic de 2003, <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derpriv/cont/6/dtr/dtr2.pdf>, fecha de consulta 12 de enero de 2015.

estricto o derechos de autor. En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas también específicos en el campo de la industria y del comercio, o la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces estamos frente a los actos que son objeto de la propiedad industrial.<sup>5</sup>

De lo anterior, podemos observar que la Propiedad intelectual se divide esencialmente en dos ramas, a saber: el derecho de autor y la propiedad industrial.

El derecho de autor concierne a la creación y titularidad de las obras artísticas, literarias, musicales, fotográficas, cinematográficas, arquitectónicas, programas de cómputo, por mencionar algunas. Cabe señalar que conectada con el derecho de autor se encuentra la rama de los derechos conexos, mismos que protegen los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, editores de libros, productores de fonogramas y videogramas y organismos de radiodifusión.

Por otra parte, la propiedad industrial incluye a las invenciones, los signos distintivos, y según algunas clasificaciones abarca también la represión de la competencia desleal.

Derivado de lo anterior, podemos señalar que la propiedad intelectual se refiere a todas aquellas creaciones de la mente y, dependiendo del campo en el que dicha creación tenga aplicación, ésta se ubicará ya sea en el ámbito del derecho de autor o de la propiedad industrial, las dos ramas que conforman a la propiedad intelectual.

---

<sup>5</sup>Rangel Medina, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, 2ª ed., México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1992, p.8.

En México existen dos cuerpos legales distintos que regulan a la propiedad intelectual, por una parte, encontramos la Ley de la Propiedad Industrial, encargada de la protección de invenciones y signos distintivos y, por la otra la Ley Federal del Derecho de Autor que involucra la protección de los derechos de los autores, así como de los titulares de derechos conexos.

Es innegable que en los últimos tiempos la propiedad intelectual ha cobrado gran importancia, ejemplo de ello lo encontramos en varios tratados internacionales en los cuales se incluye un capítulo dedicado a la regulación de esta materia, pues como consecuencia de la globalización queda en evidencia la necesidad de regular la propiedad intelectual, dado que, como resultado de las relaciones entre los Estados, éstos y los particulares se ven en la necesidad de proteger sus creaciones e invenciones para su mejor desarrollo económico y social.

**Propiedad  
Intelectual**

**1. Derecho de Autor  
PI Stricto sensu**

- a) Derecho de autor
- b) Derechos conexos
- c) Otros derechos de Propiedad de Intelectual

**2. Propiedad Industrial**

Invenciones

- a) Patente
- b) Modelo de utilidad
- c) Diseño industrial
  - I. Dibujo industrial
  - II. Modelo industrial
- d) Esquema de trazado de circuitos
- e) Secretos industriales

Signos distintivos

- a) Marca
- b) Nombre comercial
- c) Aviso comercial
- d) Denominación de origen

## 1.2 La Propiedad Industrial

Como vimos en el apartado anterior, la propiedad industrial es una de las dos ramas que conforman a la propiedad intelectual y dentro de la cual se encuentran las invenciones y los signos distintivos.

“A diferencia de las creaciones protegidas por el derecho de autor, las figuras jurídicas protegidas por los derechos de propiedad industrial se encuentran en el campo de la industria y el comercio”.<sup>6</sup>

Así, Jorge Witker señala que la propiedad industrial es “el conjunto de normas que tutelan las innovaciones de carácter industrial y los signos utilizados por las empresas mediante la concesión de derechos exclusivos de explotación”.<sup>7</sup>

Por otra parte, David Rangel Medina al hablar de propiedad industrial señala que “es considerado como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios”.<sup>8</sup>

La propiedad industrial se encuentra constituida por dos grupos, el de las nuevas creaciones y el de los signos distintivos.

El primer grupo engloba a las siguientes figuras:

---

<sup>6</sup>Carrillo Toral, Pedro, *Derecho intelectual en México*, México, Universidad Autónoma de Baja California, Plaza y Valdés, 2003, p. 98.

<sup>7</sup>Witker, Jorge y Varela, Angélica, *Derecho de la competencia económica en México*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, p.227.

<sup>8</sup>Rangel Medina, David, *Derecho intelectual*, México, McGraw-Hill, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, p.2.

- *Invención:* El artículo 15º de la Ley de la Propiedad Industrial, define a esta figura como toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Las invenciones gozan de protección mediante la figura de la patente, la cual en palabras de David Rangel Medina “es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales”.<sup>9</sup>

Para que una invención pueda ser patentada, debe cumplir con los requisitos de novedad, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. La vigencia de la patente es de veinte años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

- *Modelo de utilidad:* Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de la Propiedad Industrial, se consideran modelos de utilidad, los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presentan una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

“El modelo de utilidad es una pequeña invención que, sin tener gran tecnología, logra otorgar beneficios a un producto”.<sup>10</sup> Esta figura representa un mejor desempeño debido al cambio que sufre. La vigencia de un modelo de

---

<sup>9</sup>Rangel Medina, David, “Derecho de la propiedad...”, *cit.*, p.9.

<sup>10</sup>Magaña Rufino, José M., *Derecho de la propiedad industrial en México*, México, Porrúa, 2011, p.37.

utilidad es de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

A diferencia de las patentes, los modelos de utilidad no se patentan, sino que se registran. Para que un modelo de utilidad sea registrable, éste tiene que ser nuevo y susceptible de aplicación industrial.

- *Diseño industrial*: “Se refiere a una invención donde lo importante no es el efecto técnico, pues carece de éste, sino la forma innovadora que se aplica a un producto con carácter generalmente estético”.<sup>11</sup>

El diseño industrial comprende dos grupos, el artículo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:

**Artículo 32.** Los diseños industriales comprenden:

Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio; y

Los modelos industriales, constituidos por 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.

Al igual que los modelos industriales, para ser objeto de protección, los diseños industriales deben ser nuevos y susceptibles de aplicación industrial. La figura del diseño industrial tiene una vigencia de quince años improrrogables.

---

<sup>11</sup>Ibidem, p.39.

Por otra parte, dentro del grupo de los signos distintivos, encontramos a las marcas, nombres y avisos comerciales y a la denominación de origen. Dichas figuras serán abordadas brevemente más adelante.

Las figuras mencionadas anteriormente, se encuentran reconocidas y protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial, así mismo, cabe señalar que dicho ordenamiento reconoce a otras figuras tales como los secretos industriales y los esquemas de trazados de circuitos integrados.

### **1.3 Objeto de la Propiedad Industrial**

El objeto de la propiedad industrial lo constituye el bien jurídicamente tutelado, el cual siempre corresponderá a un bien intangible.

Los bienes protegidos como propiedad industrial según sea el caso, serán las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los secretos industriales, las marcas, los avisos comerciales, el nombre comercial o el derecho a utilizar una denominación de origen.

### **1.4 Sujeto de la Propiedad Industrial**

El sujeto de la propiedad industrial es toda aquella persona ya sea física o jurídica, que tenga la titularidad de un bien reconocido y protegido como propiedad industrial.

## 1.5 Los signos distintivos

Son todos aquellos símbolos que se utilizan en la industria o en el comercio para diferenciar un producto, servicio o establecimiento de otros de su misma especie, o actividad en el mercado.

“Una de las características de los signos distintivos es que el bien protegido, carece de importancia en sí mismo, a diferencia del objeto de protección por el derecho de autor, o de la patente [...] los signos son un instrumento para identificar un producto o servicio generando una asociación de ideas en la mente del consumidor entre el signo y un tipo especial de producto”.<sup>12</sup>

Así, un signo distintivo puede llegar a ser el bien intangible más valioso de un negocio, ya que, a través de éste, el público consumidor identifica cierta calidad e imagen relacionadas directamente con los productos o servicios que se ofrecen en el mercado.

La ley de Propiedad Industrial reconoce y protege los siguientes signos distintivos:

- Marcas
- Aviso comercial
- Nombre comercial, y
- Denominación de origen

---

<sup>12</sup>Bayloz Corrozo, Hermenegildo, citado por Pérez Miranda Rafael en *Tratado de derecho de la propiedad industrial*, México, Porrúa, 2011, p. 327.

De tal modo, se abordará de manera breve cada una de las figuras mencionadas, indicando sus componentes básicos, sin entrar a un estudio profundo de los mismos por no ser el tema del presente trabajo, por lo que hace a las marcas éstas se abordaran detalladamente más adelante dentro del presente capítulo.

### **1.5.1 Marcas**

Dada la importancia que reviste la figura de la marca en el ámbito de la propiedad industrial y, en razón de que es un elemento de suma importancia en el desarrollo del presente trabajo, ésta se desarrollará más adelante dentro del presente capítulo, detallando algunas de sus principales características, funciones y principios.

### **1.5.2 Aviso Comercial**

“Las empresas, en su búsqueda constante de formas llamativas de distinguir sus productos y servicios de los de la competencia, están registrando marcas cada vez más creativas [...] hasta marcas con eslogan. Los eslóganes buscan llamar la atención de los consumidores y a veces son más conocidos que los propios productos que anuncian”.<sup>13</sup>

Para José Manuel Magaña, es “la frase u oración que sirve para anunciar y promocionar al público establecimientos comerciales, industriales o de servicios, así como sus productos”.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Sotoul, Frank y Jean-Philippe Bresson. “Los eslóganes como marcas registradas, las prácticas europea y francesa”, *Revista de la OMPI*, Ginebra, núm. 2, abril de 2010, [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2010/02/article\\_0007.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/02/article_0007.html), fecha de consulta 07 de enero de 2015.

<sup>14</sup>Magaña Rufino, José M., *op. cit.*, p. 78.

Asimismo, tenemos que la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:

**Artículo 100.** Se 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 distinguirlas de los de su especie.

En pocas palabras, podemos decir que un aviso comercial es lo que comúnmente se conoce como *slogan* o lema publicitario. “Los avisos comerciales se constituyen sólo por frases u oraciones, pudiendo utilizar signos ortográficos que, conforme a las reglas gramaticales, sean aplicables. En este sentido, los avisos comerciales no incluyen diseño”.<sup>15</sup>.

A diferencia de la marca, el aviso comercial no busca designar directamente algún producto o servicio, sino acompañarlo comercialmente, así, ésta figura busca tener cierto impacto en el público consumidor y convencerlos de elegir determinados productos o servicios en lugar de otros.

El registro de un aviso comercial conforme a lo dispuesto por el artículo 103 de la ley de la materia, tendrá una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y podrá renovarse por períodos indefinidos con la misma duración.

---

<sup>15</sup>Calvo, Viviane (Coord.), *Ideas protegidas*, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 2012, p.59, <http://yaxchel1.weebly.com/uploads/1/3/1/3/13139517/impilibro.pdf>, fecha de consulta 17 de enero de 2015.

### 1.5.3 Nombre Comercial

El nombre comercial es “considerado como el nombre, término o designación que sirve para identificar y distinguir una empresa y sus actividades industriales y comerciales de otras”.<sup>16</sup>

De Almansa señala que el nombre comercial es “el signo, símbolo, emblema o denominación que sirve para identificar una empresa en el ejercicio de su actividad y que la distingue en el mercado de otras empresas que realizan actividades idénticas o similares”.<sup>17</sup>

La ley de la Propiedad Industrial, no ofrece una definición de esta figura, simplemente señala en su artículo 105 lo siguiente:

**Artículo 105.** El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

De lo anterior, podemos observar que a diferencia de las marcas que protegen determinados productos o servicios, el nombre comercial atiende a la protección de la denominación con que un establecimiento mercantil se identifica frente a los consumidores.

---

<sup>16</sup>Otero Muñoz Ignacio y Ortiz Bahena Miguel, *Propiedad Intelectual, Simetrías y Asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial. El caso México*, México, Porrúa, 2011, p.576.

<sup>17</sup>De Almansa Moreno de Barreda, M., citado por Magaña Rufino, *op. cit.*, p.79.

El nombre comercial también goza de protección desde el momento en que comienza a usarse, sin embargo, a diferencia de las marcas, dicha protección no aplica para todo el país, sino que exclusivamente abarca la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento. Del mismo modo, el nombre comercial es la única figura que exige un uso previo como medio generador del derecho.

A diferencia de las marcas, los nombres comerciales no se registran, éstos únicamente se publican en la Gaceta de la Propiedad Industrial con la finalidad de establecer la presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre. Al solicitar la publicación de un nombre comercial, se debe acreditar el uso efectivo del mismo aplicado a un giro comercial determinado. En relación con esta figura, cabe señalar que “con el surgimiento del régimen de las marcas de servicio, que ofrece tutela al signo para ser aplicado en todo el territorio nacional, el nombre comercial fue perdiendo terreno, reduciendo su aplicación a casos muy esporádicos”.<sup>18</sup>

Conforme al artículo 110 de la Ley de la Propiedad Industrial, los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por períodos indefinidos de la misma duración.

El artículo 112 de la ley de la materia, establece la suplencia general del régimen de marcas, en los casos en que no haya disposición especial para los nombres comerciales.

---

<sup>18</sup>Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la ley de la propiedad industrial*, México, Porrúa, 2002, p.275.

#### 1.5.4 Denominación de origen

“Existen productos naturales, alimentos, objetos que poseen una calidad única y que pertenecen a un lugar determinado; que son tan exclusivos que forman parte de la identidad de dicho sitio”<sup>19</sup> y suelen identificarse como denominaciones de origen.

“A diferencia de los otros signos distintivos regulados por la Ley de la Propiedad Industrial, en los que una entidad jurídica específica, por lo general un prestador de servicios, industrial o comerciante, se constituye en titular de los derechos, en el caso de la denominación de origen tal titularidad se diluye”.<sup>20</sup>

Las denominaciones de origen constituyen un instrumento colectivo del cual se pueden servir los productores para promover los bienes de su región y preservar la calidad de éstos, así como la reputación que hayan obtenido con el transcurso del tiempo.

“Una denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica que, por lo general, consiste en un nombre geográfico o en una designación tradicional que se utiliza en productos que tienen calidades o características específicas que se deben esencialmente al entorno geográfico de su producción”.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Calvo, Viviane, *op. cit.*, fecha de consulta 21 de enero de 2015.

<sup>20</sup>Jalife Daher, Mauricio, *op. cit.*, p.391.

<sup>21</sup>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *El sistema de Lisboa: protección internacional de identificadores de productos típicos de zonas geográficas específicas*, Ginebra, núm. 942, <http://www.wipo.int/lisbon/es/about.html>, fecha de consulta 21 de enero de 2015.

Tal es la importancia de dicha figura que se ha buscado su protección a nivel internacional mediante la creación del Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del 31 de octubre de 1958.

El artículo 2º de dicho Arreglo, ofrece la siguiente definición:

### **Artículo 2º**

[...]

Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

[...]

Al respecto, David Rangel Medina manifiesta lo siguiente:

“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 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”.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Rangel Medina, David, “La marca como instrumento regulador del comercio”, *Revista de la Facultad de derecho de México*, México, núm. 139-140-141, enero-junio de 1985, <http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/139/cnt/cnt13.pdf> f, fecha de consulta 21 de enero de 2015.

Por su parte, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 156 establece:

**Artículo 156.** Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deba exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.

De las definiciones anteriores, podemos observar que, para que pueda considerarse que existe una denominación de origen, deben concurrir determinados factores tales como:

- Que se trate del nombre de una región de un país,
- Que dicho nombre sirva para designar el producto originario de una determinada región, y
- Que la calidad y las características del producto se presenten en función del medio geográfico, comprendiendo necesariamente los factores humano y natural.

La protección a la denominación de origen inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dicha declaratoria puede realizarse de oficio o a petición de parte de quien acredite tener interés jurídico.

La vigencia de la declaración de protección a la denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto, esto conforme a lo dispuesto por el artículo 165 de la ley de la materia.

A diferencia de otros países en los que la titularidad de una denominación de origen pertenece a los productores; en México dicha titularidad corresponde

exclusivamente al Estado, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 167 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo anterior, para que las denominaciones de origen puedan ser utilizadas por personas tanto físicas como morales, es necesario solicitar autorización al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 169 y 170 de la ley correspondiente.

Los efectos de la autorización para utilizar una denominación de origen tienen una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto, y podrá renovarse por plazos iguales.

Asimismo, tenemos que quien use una denominación de origen se encuentra obligado a emplearla tal y como aparezca protegida en la declaración que al efecto se haya emitido. El usuario autorizado, podrá transmitir el derecho a usar la denominación de origen, siempre y cuando el nuevo usuario cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial.

De igual manera el usuario autorizado para emplear una denominación de origen podrá, mediante convenio, permitir el uso de ésta a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas.

Contar con un sistema eficaz y moderno de protección de las denominaciones de origen va en beneficio de:

Los productores: la denominación ayuda a los productores a obtener buenos precios por sus productos. En ese sentido, pueden ser considerados una forma de compensación por el mantenimiento de un nivel de calidad elevado y constante

El consumidor: la denominación de origen suministra una garantía al consumidor con respecto a los métodos de producción y la calidad del producto.

El desarrollo económico: las denominaciones de origen son instrumentos de desarrollo y promoción de regiones y países.<sup>23</sup>

## **1.6 Sistemas de protección**

Existen tres sistemas reguladores del otorgamiento del derecho exclusivo sobre un signo distintivo, los cuales son: sistema registral o atributivo, sistema de uso del signo o declarativo y sistema mixto.

### **1.6.1 Sistema registral o atributivo**

Bajo este sistema, el derecho al uso exclusivo de un signo distintivo se obtiene única y exclusivamente mediante el registro del mismo ante la autoridad correspondiente, por lo cual, el derecho sobre el signo se atribuye únicamente al titular del registro. "En este sistema [...] no se permite que un tercero haga valer el derecho adquirido por el uso [del signo] con anterioridad a su registro por otro, es decir, adquiere la propiedad de una marca quien primero la registra y no quien la usa primero, al cual no se le confiere derecho alguno".<sup>24</sup>

En ese sentido, no pueden existir derechos de ninguna especie sobre un signo distintivo si no ha sido debidamente registrado

---

<sup>23</sup>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *"El sistema de Lisboa..."*, cit., fecha de consulta 21 de enero de 2015.

<sup>24</sup>Nava Negrete, Justo, *Derecho de las marcas*, México, Porrúa, 1985, p.412.

### **1.6.2 Sistema de uso del signo o declarativo**

“Conforme al mismo, la propiedad de la marca se adquiere por quien primero la usa y no por quien la deposita o registra”.<sup>25</sup> A diferencia del sistema registral o atributivo, en el sistema declarativo, el derecho al signo distintivo surge solamente después del uso del mismo. “El depósito o registro, constituyen una presunción de propiedad del titular del registro.”<sup>26</sup>

“Dentro de este sistema, [se] puede prescindir del depósito inmediato o bien efectuarlo después de haberlo usado un tiempo, sin que el derecho [...] sufra menoscabo”.<sup>27</sup>

### **1.6.3 Sistema mixto**

El sistema mixto cuenta con elementos tanto del sistema atributivo, como del declarativo en virtud de que el sistema mixto no sigue estrictamente ni el principio del uso del signo, ni el principio de registro. Sino que en este sistema ambos principios se combinan. Dicho en otras palabras, “uso y registro son las fuentes del derecho”.<sup>28</sup>

Éste sistema es el que ha adoptado nuestro país; si bien es cierto que la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 87 señala que el derecho al uso exclusivo se obtiene mediante el registro ante el Instituto, esto no implica que se tenga por no existente el signo distintivo antes del registro.

---

<sup>25</sup>Ibidem, p. 411.

<sup>26</sup>Idem.

<sup>27</sup>Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, *op. cit.*, p. 479.

<sup>28</sup>Ibidem, p. 481.

Por otra parte, la fracción I del artículo 92 de la ley de la materia, limita los derechos otorgados por el registro al señalar lo siguiente:

**Artículo 92.** El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

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

De lo anterior, podemos observar que, en nuestro país, el hecho de que una marca no se encuentre registrada, no significa que sea considerada inexistente, pues la propia ley le otorga valor aun sin registro.

## 1.7 Generalidades de la marca

“La idea de marca es tan antigua como el comercio. La necesidad de distinguir un objeto igual a otros muchos para cambiarlo o venderlo dio lugar a esta creación”.<sup>29</sup>

“Sin duda, la marca es uno de los más antiguos objetos de propiedad industrial, toda vez que desde hace varios milenios los fabricantes y artesanos han

---

<sup>29</sup>Núñez Ramírez, Alicia, “*Efectos jurídicos del uso de la marca en el derecho mexicano*”, México, Porrúa, 2001, p. 11.

puesto en sus productos determinados signos que permiten distinguirlos de otros que se ofrecen en el tráfico mercantil”.<sup>30</sup>

Hoy en día, las marcas han sido concentradas en dos grupos, el primero corresponde a las marcas tradicionales y el segundo a las marcas no tradicionales o atípicas. Dentro del primer grupo se encuentran las marcas que son comúnmente utilizadas, es decir, en este grupo encontramos a las marcas nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales. Mismas que se encuentran reguladas por nuestra legislación.

En el segundo grupo, podemos ubicar a los signos no visibles, tales como las marcas auditivas, olfativas o gustativas. En este grupo, también se ubican las marcas animadas. Nuestra legislación no reconoce este tipo de signos.

### **1.7.1 Concepto doctrinal**

Existen un sinnúmero de definiciones que algunos estudiosos del derecho han aportado, entre las cuales podemos encontrar la de David Rangel Medina, quien considera que la marca consiste en “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores”.<sup>31</sup>

Por otra parte, Agustín Ramella señala que, “la marca es la señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleada [...] para garantizar que los

---

<sup>30</sup>Sandoval López, Ricardo, “Marcas comerciales y nombres de dominio”, *Revista de derecho*, Universidad de Concepción, año LXX, núm. 211, enero-junio de 2002, [www.revistadederecho.com/pdf.php?id=2747](http://www.revistadederecho.com/pdf.php?id=2747), fecha de consulta 30 de enero de 2015.

<sup>31</sup>Rangel Medina, David, “Derecho de la...”, *cit.*, p. 48.

productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distínguelas especialmente de los productos que la hacen competencia”.<sup>32</sup>

Asimismo, Fernández Novoa manifiesta que la marca “es un bien inmaterial [...] que necesita materializarse en cosas sensibles para ser percibido por los sentidos, siendo además susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares”.<sup>33</sup>

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial señala que “una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada”.<sup>34</sup>

### **1.7.2 Concepto legal**

La marca ha sido definida a través de diversos tratados y acuerdos internacionales de los cuales México forma parte y entre los cuales podemos encontrar los siguientes:

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, señala en su Anexo 1-C, artículo 15 lo siguiente:

---

<sup>32</sup>Ramella, Agustín, *Tratado de la propiedad industrial*, Madrid, Hijos de Reus editores, 1913, T II, p.2.

<sup>33</sup>Fernández Novoa, Carlos. *et al.*, “*Manual de la propiedad industrial*”, 2ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2013, p.501.

<sup>34</sup>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *¿Qué es la propiedad intelectual?*, Ginebra, núm. 450, [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo\\_pub\\_450.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf), fecha de consulta 30 de enero de 2015.

**Artículo 15º.-** Materia objeto de protección;

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

[...]

Por otra parte, encontramos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado el diecisiete de diciembre de 1992, y del cual México es parte contratante, señala en su artículo 1708 lo siguiente:

**Artículo 1708. Marcas**

Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de la otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir marcas de certificación. Cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

[...]

La definición anterior, resulta de suma importancia por encontrarse en uno de los tratados internacionales de mayor importancia para nuestro país, y es que, a través de éste, se regularon las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá.

Por otra parte, los tribunales administrativos de nuestro país señalan que una “marca es el signo, denominativo, gráfico o mixto, que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, y vincula psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación”.<sup>35</sup>

De igual forma la Ley de la Propiedad Industrial señala en su artículo 88 lo siguiente:

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

Así, de la definición otorgada por la Ley de la Propiedad Industrial, podemos señalar que nuestra legislación únicamente acepta las marcas que se constituyen por signos visibles, excluyendo aquéllas que sean perceptibles mediante algún otro sentido, ya sea olfato, gusto u oído. Asimismo, aquella debe distinguir determinados producto o servicios de otros de su misma especie.

---

<sup>35</sup>Tesis I.4o.A.609 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena época, t. XXVII, enero de 2008, p. 2793.

### 1.7.3 Funciones de la marca

Si bien es cierto que la distintividad puede considerarse como la principal función de una marca, ello no implica que sea la única que habrán de cumplir dichos signos distintivos; por el contrario, éstas cumplen con otras más que la de diferenciar únicamente productos o servicios.

En términos generales, la marca desempeña cinco funciones primordiales, a saber:

- a) Función de distinción
- b) Función indicadora de origen
- c) Función de protección
- d) Función de garantía
- e) Función de publicidad

a) *Función de distinción*: Consiste en la capacidad que tiene una marca para distinguir un producto o servicio de otro del mismo género, pues es precisamente mediante la marca que, un producto o servicio se individualiza del resto, y así puede ser identificado dentro del mercado por los consumidores.

La distintividad de una marca resulta sumamente importante, tanto así que, si carece de ella, el signo distintivo no podrá registrarse como tal. Dicha función distintiva, no implica que la marca necesariamente tenga que ser novedosa “La marca puede no ser nueva y sin embargo ser distintiva”.<sup>36</sup>

b) *Función indicadora de origen*: Las marcas permiten al consumidor dirigirse a una empresa o productor determinados, que ofrece productos o servicios en el mercado.

---

<sup>36</sup>Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, *op. cit.*, p.430.

“Hasta principios del siglo XX se consideraba que las marcas indicaban el origen de las mercancías que fabricaban o elaboraban determinadas personas físicas o morales. Actualmente, se dice que la marca distingue productos o servicios de otros iguales o similares, pero en cuanto provienen de una determinada empresa”.<sup>37</sup>

“La función de señalar la proveniencia de las mercancías se halla condicionada a que el signo realice efectivamente su función individualizadora, pues sin el carácter distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la mercancía”.<sup>38</sup>

c) *Función de protección:* De acuerdo con la doctrina, esta función presenta dos vertientes, por un lado, la marca protege al titular del registro y por otro al consumidor.

Por lo que hace al titular del registro, al otorgársele el derecho exclusivo sobre la marca, ésta lo protege de sus competidores al permitirle impedir que terceros no autorizados hagan uso de ella.

En cuanto al consumidor, le permite tener certeza de que adquiere los productos o servicios que desea realmente. “El consumidor tiene una necesidad pronunciada de la marca como forma de protección contra las mercancías que no son marcadas correctamente o de las cuales su presentación se dirige a engañarlo”.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Nava Negrete, Justo, *op. cit.*, pp.151 y 152.

<sup>38</sup>Rangel Medina, David, *Tratado de derecho marcarío*, México, Libros de México, 1960, p. 173.

<sup>39</sup>Nava Negrete, Justo, *op. cit.*, p.157.

d) *Función de garantía:* Garantizar implica dar certeza o seguridad sobre algo, en este caso, la forma en que una marca dará certeza o seguridad a los consumidores, será manteniendo un estándar en las características de los productos o servicios a los cuales identifique.

“El consumidor suele asociar los signos distintivos con una calidad determinada, que puede ser alta, media o baja, pero en todo caso el consumidor que compra un producto o demanda un servicio conoce a través de la marca el nivel de calidad que está adquiriendo”.<sup>40</sup>

Señala David Rangel Medina que “esta garantía se basa en el uso y la experiencia, y no sobre la ley, la cual jamás obliga a un productor a mantener la calidad de sus productos”.<sup>41</sup>

e) *Función de publicidad:* “Las marcas no sólo son empleadas para diferenciar productos y servicios o para identificar a una determinada empresa, sino que también para promover la comercialización y la venta de productos y la prestación de servicios, es decir, para fomentar las ventas”.<sup>42</sup>.

A través de esta función se darán a conocer los productos o servicios que una marca identifique.

---

<sup>40</sup>Magaña Rufino, José, *op. cit.*, p.50.

<sup>41</sup>Rangel Medina, David, “Tratado de derecho...”, *cit.*, p. 60.

<sup>42</sup>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Principio básicos de...”, *cit.*, fecha de consulta 04 de febrero de 2015.

Esta función, es producida gracias a que “la atracción de la clientela se opera en forma directa, por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente a través de la marca que los identifica”.<sup>43</sup>

Así, podemos señalar que una marca para distinguir a un determinado producto o servicio tiene escaso valor sin publicidad, y a su vez la publicidad carece de valor sin una determinada marca que identifique productos o servicios.

#### **1.7.4 Clasificación**

Las marcas se clasifican desde diversos puntos de vista, a saber:

a) *Por su objeto*: Marcas de productos o de servicios.

Las marcas, no pueden ser empleadas indistintamente en productos y servicios, ya que no se trata del mismo tipo de mercancías, razón por la cual las marcas se han dividido en: marcas de producto y de servicio.

Así, resulta indispensable conocer el tipo de producto o servicio para el que se quiere emplear una marca, ello en virtud de que el registro se realiza de acuerdo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

“Dicha Clasificación Internacional, tiene como principal objetivo el unificar criterios de clasificación para la presentación de solicitudes de signos distintivos en cualquiera de los países miembros del Arreglo de Niza, dicha clasificación fue

---

<sup>43</sup>Rangel Medina, David, “Tratado de derecho...”, *cit.*, p. 178.

establecida en virtud de un arreglo concluido en la Conferencia Diplomática celebrada en Niza el 15 de junio de 1957”.<sup>44</sup>

La mencionada Clasificación se encuentra integrada por un total de 45 clases, de las cuales treinta y cuatro son aplicables a productos y las once clases restantes corresponden a servicios.

#### 1. *Marcas de productos:*

“Son las que, desde el origen del derecho de propiedad industrial, han estado protegidas, porque son cosas o bienes tangibles los elementos que se distinguen unos de otros con estos símbolos”.<sup>45</sup>

“Los productos son aquellos bienes o artículos que van a llevar una marca y que, a través de ésta, el consumidor los va a identificar en el mercado”.<sup>46</sup>

Así, tenemos que las marcas de productos, son en pocas palabras y como bien lo indica su nombre, aquellas que protegen exclusivamente bienes tangibles. Este tipo de marcas abarcan en la Clasificación de Niza de la clase 1 a la 34.

---

<sup>44</sup>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html>, fecha de consulta 07 de febrero de 2015.

<sup>45</sup>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *La protección jurídica de la propiedad intelectual*, Seminario regional de la OMPI sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual para funcionarios de aduanas de los países andinos, Lima, 9 y 10 de diciembre de 1998, [http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI\\_PI\\_LIM\\_98/OMPI\\_PI\\_LIM\\_98\\_2.pdf](http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_PI_LIM_98/OMPI_PI_LIM_98_2.pdf), fecha de consulta 08 de febrero de 2015.

<sup>46</sup>Calvo, Viviane (coord.), *op. cit.*, fecha de consulta 08 de febrero de 2015.

## 2. *Marcas de servicio:*

El enorme auge que el sector de los servicios ha cobrado en las últimas décadas en el contexto de la economía mundial, dio lugar a que las legislaciones de diversos países acogieran dentro de sus normas a “las marcas de servicio”.<sup>47</sup>

De acuerdo con Magaña Rufino, “son las marcas cuyo objeto de protección se refiere a intangibles”.<sup>48</sup>

“Los servicios son aquellas actividades que se realizan en favor de terceros y que su finalidad es también identificarse con una marca”.<sup>49</sup> Así como las marcas de productos distinguen un producto de otro, la marca de servicio diferencia un servicio de otro.

Dentro de la clasificación internacional de productos y servicios, las marcas de servicios se ubican a partir de la clase 35 y hasta la clase 45.

### *b) Por los elementos que la integran.*

Si bien, una forma de identificar a una marca es por el objeto que protege, ya sea un producto o servicio, éstas también son identificadas por su aspecto gráfico. Así, en nuestro derecho positivo, encontramos los siguientes tipos de marcas:

---

<sup>47</sup>Jalife Daher, Mauricio, *Uso y valor de la propiedad industrial*, México, SICCO, 2004, p.160.

<sup>48</sup>Magaña Rufino, José Manuel, *op. cit.*, p.22.

<sup>49</sup>Calvo, Viviane (Coord.), *op. cit.*, fecha de consulta 08 de febrero de 2015.

## 1. *Marca nominativa.*

Las marcas nominativas, también conocidas como denominativas en algunas legislaciones extranjeras, son aquellas que se componen exclusivamente de letras, palabras o números, pudiendo incluir signos ortográficos que ayuden a su correcta lectura.

“En este tipo de marcas no hay que tomar en cuenta la forma especial de las letras sino el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta en que caracteres viene escrita”.<sup>50</sup>

En ese sentido, en las marcas nominativas, “el alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra o número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use”.<sup>51</sup> Así, el solicitante se reserva el uso en cualquier tamaño o tipo de letra.

## 2. *Marca innominada o figurativa.*

Es una figura que cumple con la función de marca. Se conforman exclusivamente por dibujos, diseños, logotipos y no contienen ningún tipo de número, letras o palabras. Este tipo de marca puede percibirse visualmente pero no fonéticamente, la marca figurativa, se distingue de la nominativa porque funda toda su característica en el sentido de la vista, sin que para nada concurra en ella el oído.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Rangel Medina, David, “Tratado de derecho...”, *cit.*, p.216.

<sup>51</sup>Martínez Medrano, Gabriel y Soucasse, Gabriela, *Derecho de marcas*, Buenos Aires, Editorial La Rocca, 2000, p.48.

<sup>52</sup>Rangel Medina, David, “Tratado de derecho...”, *cit.*, p. 216.

En ese sentido, una marca innominada es aquella que se conforma por un diseño sin incluir denominación alguna, es decir, sólo pueden reconocerse visualmente y no fonéticamente.

En el comercio existe un gran número de empresas que de manera permanente emplean una especial combinación de colores en sus marcas, publicidad o empaques, hasta el grado de que el público asocia instintivamente la impresión visual de esa combinación de colores con la empresa o el producto de que se trate. Atendiendo a esta función distintiva, la legislación establece la posibilidad de reservarse su empleo, siempre que tal combinación sea suficientemente distintiva y aparezca dentro de una conformación gráfica específica.<sup>53</sup>

### 3. *Marca mixta.*

Este tipo de marca, es resultado de una combinación entre la marca nominativa y la innominada, es decir, la marca mixta se conforma por un texto y una figura. En este caso, el texto que acompaña a la figura presenta en una tipografía específica.

David Rangel Medina señala que “las marcas mixtas pueden resultar de la combinación de un vocablo o locución con una figura; también pueden componerse combinando palabras y colores; igualmente los elementos de la combinación pueden ser a la vez nombre, figura y colores”.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Jalife Daher, Mauricio, “Uso y valor de la propiedad...”, *cit.*, p. 161.

<sup>54</sup>Rangel Medina, David, “Tratado de...”, *cit.*, p.32.

Cabe señalar que, en el caso de las marcas mixtas, puede ser solicitado el registro de un dígito o letra siempre y cuando estos se encuentren acompañados de un diseño especial, que les confiera distintividad y originalidad.

#### 4. *Marca tridimensional.*

Las marcas también pueden ser tridimensionales, es decir, compuestas por el empaque de los productos o por los productos mismos. Así, conforme a lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento de la ley de la materia, este tipo de marcas protegen los envases, envoltorios, empaques, la forma o presentación de los productos.

Señala Mauricio Jalife que “la protección a este tipo de marcas es un reconocimiento al hecho de que los envases de los productos constituyen también un medio de distinción frente al público consumidor, por lo que deben ser objeto de tutela cuando presenten características originales”.<sup>55</sup>

Para el registro de una marca tridimensional, es indispensable que el solicitante proporcione a la autoridad las vistas que ilustren el diseño en sus tres dimensiones, es decir, alto, ancho y fondo.

Cabe señalar que nuestra legislación, únicamente regula aquellas marcas que pueden percibirse mediante la vista, excluyendo así, otro tipo de marcas tales como las auditivas, olfativas y gustativas, las cuales son consideradas como marcas no tradicionales.

---

<sup>55</sup>Jalife Daher, Mauricio, “Uso y valor de la propiedad...”, *cit.*, p.193.

### 1.7.5 Principios que rigen la marca

Las marcas se rigen principalmente por tres principios fundamentales, los cuales son el principio de especialidad, principio de territorialidad y principio de prelación.

a) *Principio de especialidad.*

“Una marca protege a una designación, dibujo, forma, etc., pero no para todos los productos o servicios posibles, sino solamente para los productos o servicios para los cuales se ha solicitado. Esta limitación se llama principio de especialidad”.<sup>56</sup>

La especialidad de la marca refiere que “la protección jurídica otorgada a todo signo o medio material para que constituya válidamente una marca se encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares, a los cuales identifica o distingue”.<sup>57</sup>

El principio de especialidad en el derecho de marcas resulta de suma importancia para la existencia de un signo distintivo, pues si bien, la función principal de las marcas es distinguir productos o servicios de otros idénticos o similares, igual de importante resulta conocer que tipo productos o servicios ampara una marca, pues ya que, si llegasen a existir dos marcas idénticas o similares en grado de confusión dentro de una misma clase, se estaría dejando de cumplir con el principal objetivo de un signo distintivo que es distinguir.

---

<sup>56</sup>Martínez Medrano, Gabriel y Soucassee, Gabriela, *op. cit.*, p. 55.

<sup>57</sup>Nava Negrete, Justo, *op. cit.*, p. 181.

Así, cuando se busca registrar una marca, se deben señalar conforme a la clasificación internacional de productos y servicios, aquellos que se desean proteger en el mercado, el que el solicitante de una marca elija los productos o servicios que va a ofrecer al amparo de su marca, tiene como objetivo permitir que otros competidores en el mercado puedan utilizar signos similares en productos o servicios totalmente diferentes.

En ese sentido, tenemos que la Ley de la Propiedad Industrial señala en su artículo 93 lo siguiente:

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

[...]

Dicha clasificación, corresponde a la ya mencionada Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas, conocida también como clasificación de Niza.

Así, en caso de otorgarse un registro marcario, el derecho exclusivo al uso del signo se encontrará limitado exclusivamente a los productos o servicios para los que fue solicitado. Si se desea ampliar la protección de la marca a productos o servicios diversos, deberá solicitarse un nuevo registro en la clase de interés.

Cabe señalar que dicho principio de especialidad presenta una excepción tratándose de la marca notoria y famosa; en este caso, podemos señalar que el principio de especialidad no es absoluto.

Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que

aun tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial.<sup>58</sup>

Así, la Ley de la Propiedad Industrial prohíbe el registro de signos distintivos 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, esto, conforme a lo dispuesto por las fracciones XV y XV BIS del artículo 90 de dicha ley, mismas que en su parte conducente señalan:

**Artículo 90.-** No serán registrables como marca:

[...]

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

[...]

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Asimismo, dicho ordenamiento en su artículo 98 BIS señala lo siguiente:

---

<sup>58</sup>Rangel Medina, David, “El derecho de marcas mexicano”, *Jurídica. Anuario del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana*, México, núm.22, 1993, <http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/22/pr/pr9.pdf>, fecha de consulta 15 de febrero de 2015.

**Artículo 98 BIS.** - Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

[...]

Dicha excepción al principio de especialidad, tiene como objetivo evitar que terceros pueda llevar a cabo actos de competencia desleal, tratando de obtener el registro de la marca notoria en diversa clase, aprovechándose del prestigio y reconocimiento que la misma ha obtenido en el mercado y causar confusión respecto al origen de los productos o servicios, o bien, pueda ocasionar la pérdida de distintividad o el desprestigio de la marca.

b) *Principio de Territorialidad.*

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida [en un determinado país] sólo tiene valor dentro de su territorio”.<sup>59</sup>

Así, encontramos que el principio de territorialidad, consiste en que “el registro marcario otorga a su titular el derecho al uso exclusivo sobre el mismo, pero únicamente dentro del territorio en el cual fue registrado. El ámbito de validez

---

<sup>59</sup>Martínez Medrano, Gabriel y Soucasse, Gabriela, *op. cit.*, p.51.

de su registro corresponde al territorio nacional: sus efectos no son para una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras”.<sup>60</sup>

Por lo anterior, si se desea obtener la protección de una marca en otros Estados, es importante solicitar el registro en los países en los cuales ésta se desea explotar. En este caso, hay que tomar en cuenta al Protocolo de Madrid, el cual busca facilitar el registro de marcas a nivel internacional mediante una única solicitud.

Finalmente, así como se presenta una excepción al principio de especialidad en el caso de marcas notorias, Mauricio Jalife Daher señala que “la protección a las marcas notorias constituye, una excepción al principio de protección territorial de las marcas, en virtud de que, aun sin estar registradas, los gobiernos se comprometen a impedir registros obtenidos por personas ajenas a éstas, protegiendo de manera simultánea al consumidor”.<sup>61</sup>

c) *Principio de prelación.*

El término prelación viene del latín *praelatio* que significa “antelación o preferencia con que algo debe ser atendido respecto de otra cosa con la cual se compara”.<sup>62</sup>

En ese sentido, podemos señalar que, en materia de marcas, el término prelación es entendido con su significación natural, pero, relacionada con la preferencia que tienen las solicitudes que han sido presentadas ante el Instituto

---

<sup>60</sup>Rangel Medina, David, “El derecho de...”, *cit.*, p.269.

<sup>61</sup>Jalife Daher, Mauricio, “Uso y valor de la propiedad...”, *cit.*, p.171.

<sup>62</sup>Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, 23ª ed., 2014, <http://www.rae.es/>, fecha de consulta 17 de febrero de 2015.

con anterioridad a otras solicitudes que buscan proteger los mismos productos o servicios bajo el mismo signo distintivo o uno semejante en grado de confusión.

El principio de prelación supone la existencia de dos solicitudes presentadas por personas diferentes en el mismo país y solicitadas para proteger la misma marca o una similar, aplicada a idénticos o similares productos o servicios.

En ese sentido, la persona que primero presenta una solicitud marcaria es quien obtiene el derecho a que su solicitud sea estudiada antes que las presentadas con posterioridad a la suya, es decir, la autoridad deberá analizar las solicitudes en el orden en que fueron presentadas, aplicándose el principio general de derecho que reza: *primero en tiempo, primero en derecho*.

Dicho principio, se encuentra establecido por el artículo 121 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual en su parte conducente establece:

**Artículo 121.-** [...]

La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

[...]

“Desde el momento en que la solicitud de registro se presenta [fecha legal], se origina el bloqueo de solicitudes que terceros presenten posteriormente para marcas iguales o similares en la misma clase, evitando con ello que cualquier persona se apodere de la marca”.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Jalife Daher, Mauricio, “Aspectos legales...”, *cit.*, p.9.

## CAPÍTULO II

### ANTECEDENTES Y MARCO JURÍDICO

“En los Anales de la historia de México no se tiene noticia alguna de la existencia de las marcas en los pueblos del Anáhuac o de alguna disposición que se haya dictado al efecto”.<sup>64</sup>

La no existencia de marcas en los pueblos del Anáhuac encuentra explicación en que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderías para distinguirlas; por otra parte, la carencia de moneda, y el empleo de ciertos artículos como sustitutivos de aquella, hacen pensar que no eran afectos al empleo de signos o medios materiales distintivos de las mercancías entre sí, del mismo género.<sup>65</sup>

Por otra parte, en lo que respecta a la época colonial no se encontraban las marcas como tal y por lo tanto tampoco existían normas jurídicas dedicadas a su regulación, sin embargo, podemos encontrar datos acerca del uso de marcas y disposiciones que aluden a las mismas; “sólo que se trata de marcas con funciones mucho más restringidas que las que desempeña el signo marcario contemporáneo”.<sup>66</sup>

Así, encontramos “la Cédula Real de Carlos V, dada el 9 de noviembre de 1526, la cual regulaba los objetos derivados de la platería, y señalaba que, sin

---

<sup>64</sup>Nava Negrete, *op. cit.*, p.4.

<sup>65</sup>Idem.

<sup>66</sup>Rangel Medina, David, “El derecho de...”, *cit.*, p.270.

limitación, indios, negros o españoles, podían y debían trabajar en las minas como cosa propia, pagando únicamente el quinto real”.<sup>67</sup>

Durante la misma época apareció la Cédula Real del 1º de octubre de 1733, misma que establecía que no se podía vender ninguna alhaja de plata sin que tuviera la marca del artífice y del marcador.

“Las piezas debían llevar la marca o remache del quinto comprobando el pago de los impuestos, la marca del ensayador para indicar la ley del metal, y la marca del artífice junto con su nombre”.<sup>68</sup>

Asimismo, encontramos el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio libre de España e Indias del 12 de octubre de 1778, “el cual en su artículo 30 ordenaba que las mercancías embarcadas para Indias portarán sus respectivas y legítimas marcas, agregando que siempre que resultara comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se castigarán los autores y cómplices de ese grave delito con las penas que van contenidas en el presente reglamento”.<sup>69</sup>

Efectivamente, durante la época colonial existieron ordenamientos reguladores de las marcas, aunque de una forma aislada, y de gran influencia española. Por lo que hace a la época independiente, tampoco existió un ordenamiento especial para regular la marca, pues se regulaba por medio de diferentes ordenamientos legales.

---

<sup>67</sup>Rangel Medina, David, “Tratado de derecho...”, *cit.*, p.7.

<sup>68</sup>Ibidem p. 10.

<sup>69</sup>Lawrence, A., Citado por Alfonso Labariega, *op, cit.*, fecha de consulta 20 de febrero de 2015.

“Como signo distintivo de la empresa, la marca ha estado reglamentada en México en una primera etapa a través de códigos mercantiles como las Ordenanzas de Bilbao, el Código de Comercio de 1854 y el Código de Comercio de 1884”.<sup>70</sup>

Si bien Las Ordenanzas de Bilbao se encargaban de regular el comercio, éstas hacían referencia a las marcas en algunos preceptos, asimismo señalaban que “las marcas podían considerarse como los signos o medios materiales empleados para indicar la procedencia de la mercancía, constituyendo un medio de control y garantía, que facilitaba el comercio”.<sup>71</sup>

El Código de Comercio de 1854 fue el primer Código de la materia en México, mismo que si bien, no regulaba de forma directa la figura de la marca, en sus disposiciones se hacía referencia a la misma.

Al igual que las Ordenanzas de Bilbao, el Código de comercio no regulaba directamente a la marca, simplemente hacía referencia a ella en algunos de sus preceptos, entre los cuales se señalaba que las marcas significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías; así también su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de las mercancías.<sup>72</sup>

Antes de la creación de una ley especial que regulara a las marcas, apareció el código de comercio de 1884, en el cual por primera vez se reguló la marca en nuestro país, pues se incluyó un capítulo destinado a esta figura, mismo que se tituló *De la Propiedad Mercantil*.

---

<sup>70</sup>Rangel Medina, David, “El derecho de...,” *cit.*, p.271.

<sup>71</sup>Nava Negrete, Justo, *op. cit.*, p. 43.

<sup>72</sup>*Ibíd.*, p. 44.

“Este Código [...] registra en su articulado (Arts. 1403-1449) principios importantes acerca del establecimiento comercial, privilegios de invención, nombre comercial, muestras, título de obras y marcas”.<sup>73</sup>

Así, entre las disposiciones de dicho código se encontraba que todo fabricante tenía el derecho a emplear una marca en sus productos para distinguirlos de otros, asimismo, se señalaba aquello que podía constituir una marca.

“Por otra parte, el derecho al uso exclusivo de la marca, surgía con el depósito previo en la Secretaría de Fomento, que la concedía si un tercero no la usaba anteriormente o cuando no se prestaba la intención de defraudar intereses ajenos, por razones de semejanza de marcas”.<sup>74</sup>

También, señalaba que la falsificación de marcas en el ramo mercantil producía la acción de daños y perjuicios; de igual modo establecía los casos en los cuales existía usurpación de marcas, entre los que se encontraban los siguientes:

1.- Cuando se use una marca enteramente igual a otra; 2.- Cuando resulta gran analogía, porque las palabras más importantes de una marca se repiten en otra, aunque esta anuncie un propietario diferente; 3.- Cuando la nueva marca se redacta de manera que pueda confundirse con la otra; 4.- Cuando las diferencias sean puramente gramaticales y 5.- Cuando consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean éstos tan parecidos que produzcan confusión.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup>Rangel Medina, “Tratado de derecho...”, *cit.*, p.17.

<sup>74</sup>Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, *op. cit.*, p.148.

<sup>75</sup>Nava Negrete, Justo, *op. cit.*, p. 49.

Entre las obligaciones que tenían los comerciantes, se encontraba la de registrar los documentos relacionados con su giro comercial en el libro que llevaban los secretarios de los juzgados mercantiles, sin embargo, con la creación de la Ley del 11 de diciembre de 1885, se creó el Registro de Comercio, en el cual los comerciantes debían matricularse, anotando los títulos de propiedad de patentes y marcas con los que contaran.

Los títulos de propiedad de marca eran expedidos por la Secretaría de Fomento, mismos que producían sus efectos desde la fecha de la inscripción en el Registro de comercio, por lo que, si el comerciante no realizaba la inscripción de sus títulos, se encontraba impedido para ejercer sus derechos frente a terceros.

“Con dicha ley surge el más remoto antecedente de nuestro actual registro de marcas en su función de medio para acreditar el derecho al uso exclusivo sobre las mismas”.<sup>76</sup>

## **2.1 Ley de Marcas de Fábricas de 1889**

Fue hasta 1889 bajo el régimen de Porfirio Díaz que las marcas dejaron de considerarse parte de la legislación mercantil, para ser reguladas por una ley especial, expidiéndose al efecto la Ley de Marcas de Fábrica, misma que fue promulgada mediante decreto de 28 de noviembre de 1889 y empezó a regir el 1º de enero de 1890.

“Aun cuando el nombre oficial es el de Marcas de fábrica, ello no significa que se excluya la reglamentación de las comerciales, pues [...] se alude

---

<sup>76</sup>Rangel Medina, “Tratado de derecho...”, *cit.*, p. 18.

indistintamente al fabricante o comerciante, a las mercancías fabricadas o a las vendidas, al establecimiento industrial o a la casa comercial”.<sup>77</sup>

Así, en su artículo primero establecía que “se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial”.<sup>78</sup>

Por otra parte, establecía como prohibiciones al registro de marca la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyeran por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto, así como signos contrarios a la moral.

La titularidad de una marca únicamente se podía adquirir por la persona que primero hubiera hecho uso de ella. La propiedad exclusiva de la marca se obtenía mediante la declaración que al efecto realizara la Secretaría de Fomento respecto de que el interesado se reservaba sus derechos.

Dicha declaración se realizaba sin examen previo bajo la responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de los derechos de terceros, quienes podían oponerse al registro dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la solicitud.

En esta ley la duración de la propiedad de la marca era indefinida, “pero condicionada a la clausura o falta de producción por más de un año del establecimiento”.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>Ibidem, p. 23.

<sup>78</sup>Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, *op. cit.*, p. 150.

<sup>79</sup>Idem.

## 2.2 Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903

En esta ley se definió en su artículo 1º a la marca como “el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia”.

En esta definición se agregó al agricultor como sujeto del derecho exclusivo al uso de la marca, también se señala la finalidad de indicación de procedencia de los productos.

Se suprime la obligación de inscripción ante el Registro de Comercio y por primera vez, el registro de la marca se tramitó y realizó por una Oficina especialmente creada para ello, la Oficina de Marcas y Patentes, mediante la respectiva solicitud acompañada de ciertos elementos; la marca podía ser registrada por cualquier mexicano o extranjero.

Bajo esta ley, tampoco era necesario realizar examen previo de la marca para su registro. Asimismo, se prohibió expresamente el registro de aquellos signos carentes de distintividad, entre los que se encontraban los escudos, armas y emblemas nacionales, aquellos considerados contrarios a la moral y a las buenas costumbres, así como los nombres o denominaciones genéricas.

Se estableció como obligación a los titulares de marcas, señalar que las mismas se encontraban registradas mediante el uso de determinadas leyendas

“El artículo 6º estableció una vigencia de veinte años para los registros marcarios.”<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Rangel Medina, David, “Derecho de la propiedad...”, *cit.*, p. 11.

Finalmente, “la ley de 1903 reglamentó por primera vez el nombre comercial y el aviso comercial en sus artículos 73 a 84, signos distintivos de la hacienda mercantil que guardan estrecho vínculo con las marcas”.<sup>81</sup>

### **2.3 Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928**

“Expedida el 26 de junio de 1928 fue la primera Ley que se expidió bajo la Constitución de 1917, siendo más técnica en su estudio y terminología; establecía el derecho exclusivo para el uso de una marca para distinguir los artículos y su procedencia”.<sup>82</sup>

“Bajo esta ley se adoptó el sistema mixto como fuente del derecho de la marca, ya que además de otorgar el derecho al uso exclusivo de una marca mediante el registro de la misma, también reconoce el derecho a ella por el uso previo, mismo que tenía que ser de al menos tres años anteriores a la fecha legal del registro”.<sup>83</sup>

Por vez primera se facultó al Estado a declarar según fuera oportuno, el uso obligatorio de marcas para aquellos productos que tenía una relación estrecha con la economía del país y las necesidades públicas.

Esta ley estableció como requisito previo para la concesión del registro la práctica de un examen de novedad, asimismo, se estableció para aquellos terceros que se podían considerar afectados con la concesión de una marca, el procedimiento de oposición.

---

<sup>81</sup>Rangel Medina, “Tratado de derecho...”, *cit.*, p.29.

<sup>82</sup>Serrano Migallón, Fernando, *La propiedad industrial en el derecho mexicano*, 2ª ed., México, Porrúa, 1995, p.30.

<sup>83</sup>Rangel Medina, David, “Tratado de derecho...”, *cit.*, p.29.

Se incluyeron dentro de los signos no registrables como marcas los nombres o denominaciones de uso común, los envases del dominio público o de uso común, el emblema de la cruz roja y su denominación, las que puedan inducir al público en error sobre la procedencia de los productos, así como los nombres que indiquen la procedencia de los productos excepto si se trata de lugares de propiedad particular.

La duración del registro de marca era de veinte años, al igual que la ley anterior; la falta de renovación produciría la caducidad del registro.

Asimismo, se estableció la extinción de la marca por falta de explotación por un período de cinco años consecutivos, a menos que se renovará antes del vencimiento de dicho período y el titular manifestara la imposibilidad de llevar a cabo la explotación de la marca.

“Es importante destacar que por primera vez se incluye en el reglamento una clasificación de artículos en cincuenta clases; no siendo limitativa, sino que permite según la clase 50 incluir artículos no clasificados”.<sup>84</sup>

## **2.4 Ley de la Propiedad Industrial de 1942**

Fue expedida el 31 de diciembre de 1942 por el Presidente Manuel Ávila Camacho y entró en vigor el 1 de enero de 1943, dicha ley se componía por nueve Títulos.

“Se trata de un antecedente de suma importancia, ya que tuvo la virtud de codificar las disposiciones relativas, tanto de creaciones nuevas como de signos distintivos”.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Nava Negrete, Justo, *op. cit.*, p.78.

“Conserva en general los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores. También toma en cuenta los principios de la Convención de París para la protección de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883, revisada en la Haya”.<sup>86</sup>

Bajo este ordenamiento, el registro de marcas correspondía a la Secretaría de Economía Nacional.

Con esta ley se prohibió el registro como marca de palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando se pretendieran aplicar a productos que se elaboraban en México, o en cualquier otro país de habla española, ello buscando evitar inducir a error al público consumidor respecto de la procedencia de los productos.

Asimismo, se estableció la obligación de usar la leyenda *Hecho en México*, en los artículos fabricados en territorio nacional que ostentaran marcas registradas.

La duración del registro marcario de veinte años se redujo a diez, pudiendo renovarse indefinidamente por periodos de la misma duración.

“Los avisos comerciales podían registrarse para su uso exclusivo, la publicación duraría diez años, y al cumplirse este pasarían al dominio público”.<sup>87</sup>

“La Ley de la Propiedad Industrial se complementó mediante su reglamento, expedido también el 31 de diciembre de 1942 y en vigor al día siguiente”.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup>Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, *op. cit.*, p.153.

<sup>86</sup>Rangel Medina, David, “El derecho de...”, *cit.*, p. 26.

<sup>87</sup>Serrano Migallón, Fernando, *op. cit.*, p.33.

## 2.5 Ley de Invenciones y Marcas de 1976

“La Ley de la Propiedad Industrial anterior, promulgada en el año de 1942, resultaba obsoleta frente a las nuevas circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales por las que atravesaba el país”.<sup>89</sup>

En esta ley se incluyó por vez primera “de modo expreso la marca de servicio”.<sup>90</sup> El registro de las marcas era ante la Secretaría de Industria y Comercio.

“Para el registro de marcas de servicio es necesario que se declare un lugar de negocios en México”.<sup>91</sup>

La vigencia del registro se limitó a cinco años, pudiendo renovarse indefinidamente por períodos de la misma duración. La renovación debía solicitarse por el titular durante los seis meses previos a su vencimiento, asimismo se otorgaba un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento para la renovación correspondiente. La renovación de una marca sólo se concedía si se

---

<sup>88</sup>Ortiz Pinchetti, Agustín, “La reforma al régimen de la propiedad industrial”, *Jurídica- Anuario del departamento de derecho de la universidad iberoamericana*, México, núm. 10, t. I y II, 1978, <http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=jurid&n=10> fecha de consulta 06 de abril de 2015.

<sup>89</sup>Álvarez Soberanis, Jaime, *La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología*, México, Porrúa, 1979, p.39.

<sup>90</sup>Otero Muñoz, Ignacio y Ortíz Bahena, Miguel, *op. cit.*, p. 158.

<sup>91</sup>Jorge, Witker, *La ley de invenciones y marcas*, <http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/5/2333/5.pdf>, fecha de consulta 06 de abril de 2015.

acreditaba ante la autoridad correspondiente, que la misma había sido usada continuamente.

“Las excepciones a lo que es posible registrar como marca están contenidas en el artículo 91 y son más o menos las que tradicionalmente se aceptan en todas las legislaciones de los distintos países del orbe. Para que algo pueda constituir una marca es menester que sea distintivo, novedoso, veraz y lícito”.<sup>92</sup>

La marca debía usarse tal cual fue registrada, en caso contrario el registro marcario se extinguiría previa la declaración correspondiente; el titular de una marca tenía la obligación de demostrar el uso efectivo de la misma dentro del año siguiente a su registro.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 119, las marcas debían llevar obligatoriamente la leyenda *Marca Registrada*.

Por razones de interés público se concedió a la Secretaría de Industria y comercio “la facultad de prohibir el uso de marcas en determinados sectores de la actividad económica”.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>García Moreno, Víctor, “La nueva ley mexicana de invenciones y marcas”, *Revista de la Facultad de derecho de México*, México, núm. 121-122-123, enero-junio, 1982, [historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/121/pr/pr20.pdf](http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/121/pr/pr20.pdf), fecha de consulta 06 de abril de 2015.

<sup>93</sup>Campillo Sainz, José, La fundamentación de la nueva ley de invenciones y marcas, *Revista de Comercio Exterior, México*, num. 8, vol. 26, agosto 1976, <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/index.jsp?idRevista=374>, fecha de consulta 06 de abril de 2015.

Asimismo, por causas de utilidad pública la secretaría podía otorgar licencias obligatorias para el uso de marcas registradas.

Se estableció la obligación a las marcas extranjeras de vincularse a marcas nacionales.

La obligación anterior se estableció en el artículo 27, el cual establecía que “toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, que está destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional deberá usarse vinculada a una marca a una marca originalmente registrada en nuestro país”.<sup>94</sup>

Se concedió “un término de un año contado a partir de la fecha en que empiece a usar la marca extranjera a fin de cumplir con la obligación de utilizar una marca originalmente mexicana”.<sup>95</sup>

## **2.6 Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991**

La ley anterior conocida como Ley de Invenciones y Marcas fue abrogada con el objetivo de modernizar la industria y comercio en México.

La actualización del marco jurídico en la materia de los derechos de la propiedad intelectual tenía una importancia fundamental. El perfeccionamiento de las disposiciones normativas aplicables tanto a la explotación de invenciones o innovaciones tecnológicas de productos y procesos, como al uso de indicaciones comerciales asociadas a la producción y distribución de bienes y servicios, que forman parte en

---

<sup>94</sup>García Moreno, Víctor Carlos, *op. cit.*, fecha de consulta 06 de abril de 2015.

<sup>95</sup>Witker, Jorge, *op. cit.* fecha de consulta 07 de abril de 2015.

conjunto la propiedad industrial, es una condición decisiva para favorecer los esfuerzos que llevan a cabo los individuos y las empresas para mejorar la productividad, la calidad y la tecnología.<sup>96</sup>

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial entró en vigor el 28 de junio de 1991, y estableció las bases para que en las actividades industriales y comerciales se pudiera dar un perfeccionamiento de sus procesos productivos; se impulsara el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios conforme a los intereses de los consumidores y se ofreciera un marco legal adecuado a la propiedad industrial.<sup>97</sup>

Dicha ley se dividía en siete títulos y constaba de 227 artículos. Entre sus objetivos se encontraban propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores.

El artículo 89 establecía aquellos signos que eran susceptibles de registrarse como marcas.

El título cuarto se dividió en siete capítulos en los que se estableció lo relativo a la regulación de las marcas, avisos y nombres comerciales.

---

<sup>96</sup>Exposición de motivos de la iniciativa de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en Serrano Migallón, Fernando, *op. cit.*, p.38.

<sup>97</sup>Primer Informe de actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 1994-1996, <http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Documentos%20Varios/IA1994.pdf>, fecha de consulta 09 de abril de 2015.

El período de vigencia cambió a diez años a partir de la presentación de la solicitud tanto para las marcas como para los avisos y nombres comerciales, los cuales podían ser renovados por períodos indefinidos de la misma duración.

A diferencia de la ley anterior, para la renovación de la marca ya no era necesario ofrecer pruebas de uso de la misma, ya que ese requisito se redujo a la simple manifestación de uso ininterrumpido, bajo protesta de decir verdad.

Se introdujo por primera vez la figura de la marca tridimensional, conforme a lo establecido por la fracción II del artículo 89.

En el artículo 90 se señalaba aquello que no podía ser registrado como marca. En la fracción XV del mismo artículo se prohibía el registro de una marca igual o semejante a una marca notoria, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Entre las causas que propiciaban la pérdida al derecho exclusivo se encontraban las siguientes:

- Cancelación del registro, cuando el titular renunciaba al mismo, previa ratificación de la solicitud ante la Secretaría.
- Cancelación del registro por dilución, la cual se produce cuando el titular provoca o tolera que la marca se transforme en una denominación genérica de los productos o servicios para los que fue registrada la marca.
- Caducidad del registro, cuando la marca haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos en los productos o servicios o servicios para los que fue registrada, a menos que existía causa justificada a juicio de la Secretaría.
- Caducidad del registro, cuando no se presenta la solicitud de renovación dentro de seis meses anteriores al vencimiento de los diez años de su vigencia, ni dentro del plazo de seis meses posteriores a dicho vencimiento

Nulidad de registro, por incurrir en alguno de los motivos previstos por la ley.<sup>98</sup>

## **2.7 Reformas a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial**

Con el propósito de mejorar y actualizar el marco jurídico ofrecido por la ley anterior, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de agosto de 1994 fueron derogadas diversas disposiciones de la ley anterior, mismas que entraron en vigor el 01 de octubre del mismo año.

Conforme al Dictamen de la Cámara de Diputados de la iniciativa de reforma (4 de julio de 1994) presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, se desprenden cinco objetivos:

-El perfeccionamiento del sistema de propiedad industrial a través de la resolución de problemas que se han presentado en los tres años de aplicación de la Ley que han transcurrido desde su promulgación y entrada en vigor en 1991, y la adopción de medidas de simplificación administrativa que permitan a la autoridad encargada de la tramitación y otorgamiento de estos derechos, el resolver las solicitudes que se le presenten con mayor celeridad.

-Consolidar la infraestructura administrativa necesaria para la administración de los derechos de propiedad industrial, otorgando al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las facultades de autoridad en esa materia.

-Otorgar mayor protección a los derechos de propiedad industrial mediante disposiciones que permitan a la autoridad, mediante órdenes que se dirijan al presunto infractor de un derecho de propiedad industrial, el impedir que

---

<sup>98</sup>Rangel Medina, David, "El derecho de...", *cit.*, p.74.

se causen daños al titular de un derecho de propiedad industrial o una adecuada reparación de los mismos, una vez que éstos se han producido.

-Establecer un sistema más eficiente para sancionar la violación a los derechos de propiedad industrial considerando, cuando ésta se comete en una primera instancia, una sanción económica por haberse cometido una infracción administrativa y cuando exista reincidencia en los mismos, una sanción penal, ambas acompañadas de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al titular.

-La armonización de la ley, con las disposiciones de los tratados internacionales de los que nuestro país es parte en esta materia.<sup>99</sup>

Uno de los principales cambios que se presentaron con la reforma a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial fue el cambio de nombre, el cual se sustituyó simplemente por el de Ley de la Propiedad Industrial.

En este nuevo ordenamiento la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial fue sustituida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad encargada de la aplicación administrativa de la nueva ley. Las facultades de dicho Instituto fueron establecidas en el artículo 6° de la ley y, por otra parte, en el artículo 7° se indicó la estructura orgánica de dicha autoridad.

La marca fue definida en el artículo 88 como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

---

<sup>99</sup>Dictamen de la Cámara de Diputados de la Iniciativa de Reformas, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial 1994, en Serrano Migallón, Fernando, *op. cit.*, pp. 127 y 128.

“En la relación de signos constitutivos de marcas se incluye el nombre propio de una persona física en tanto no exista un homónimo ya registrado como marca”.<sup>100</sup>

En caso de que la solicitud de registro no cumpliera con los requisitos legales; si hubiese algún impedimento para el registro o existieran anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para contestar lo que a su derecho conviniere en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas y subsanara los errores u omisiones en que hubiese incurrido. Asimismo, se otorga un plazo adicional de dos meses para cumplir con el requerimiento que se le haya formulado.

Se estableció en el artículo 113 fracción II que el omitir la fecha de primer uso en la solicitud de registro, establecía la presunción de que ésta no se había usado.

Con esta reforma desapareció por completo la figura de la marca vinculada de la legislación mexicana en materia de marcas.

“Se conservaron las disposiciones referentes a los procedimientos administrativos de nulidad, caducidad, cancelación y declaración administrativa de infracción, pues sólo se reformaron algunas disposiciones para aclararlas o completarlas”.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup>Rangel Medina, David, “Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial”, *Jurídica*, Vol. No. 25, agosto, 1995, <http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/3/1043/19.pdf>, fecha de consulta 16 de abril de 2015.

<sup>101</sup>Idem., fecha de consulta 16 de abril de 2015.

“Las violaciones de los derechos sobre marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y avisos comerciales, dejan de ser consideradas como delitos para ampliar la lista de infracciones administrativas prevista por el artículo 213”.<sup>102</sup>

Antes de la reforma en comento, el artículo 114 establecía que a la solicitud de registro de marca se tenía que acompañar el comprobante de pago de derechos correspondiente, el cual únicamente cubría la presentación de la solicitud, posteriormente, si el trámite tenía un resultado exitoso, se giraba un oficio al solicitante requiriéndole cubrir los pagos por registro y expedición del título, lo cual se conocía como “cita a pago”.

Con la reforma de 1994, se estableció que a la solicitud de registro se debe acompañar el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, es decir, el solicitante únicamente tendrá que realizar un pago inicial, mismo que cubrirá el estudio de la solicitud, registro y expedición del título, en su caso.

“Al requerirse ahora el pago del registro desde el inicio, el IMPI se evita girar dicho oficio, procediendo directamente a la expedición del título en caso de que el registro supere los exámenes correspondientes”.<sup>103</sup>

Con la eliminación de la “cita a pago” se tiene un considerable ahorro de tiempo en la obtención del registro marcario, ya que una vez que satisfechos los requisitos de forma y fondo el Instituto procede a emitir el certificado de registro.

---

<sup>102</sup>Idem., fecha de consulta 16 de abril de 2015.

<sup>103</sup> Carrillo Toral, Pedro, *op. cit.*, p.291.

El artículo 121 también presentó algunos cambios, estableciendo que la fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes, lo cual quiere decir que aquella solicitud que es presentada primero tiene el derecho a ser estudiada y resuelta antes que cualquier solicitud posterior.

Otro cambio relevante que se presentó, fue la modificación que tuvo el artículo 122, en el cual se establecía que concluido el examen de forma y el examen de fondo y de faltar alguno de los requisitos que debe cumplir la solicitud, o de existir algún impedimento para el registro, o si existiesen anterioridades, el Instituto se lo comunicará al solicitante en un mismo escrito para que el solicitante igualmente en un mismo escrito subsane los errores u omisiones y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas, para ello el solicitante contaba con un plazo de dos meses.

En relación con el precepto anterior fue añadido el artículo 122 BIS como resultado de la multicitada reforma de 1994.

En este artículo se establece un plazo adicional de dos meses al término inicialmente señalado en el artículo 122. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo inicial de dos meses. Si el interesado considera que el plazo inicial de dos meses no es suficiente para dar contestación al requerimiento, podrá hacer uso del plazo adicional establecido en el artículo 122 BIS pagando la tarifa correspondiente.

“Con la inclusión de este precepto [...] se pretendió simplificar al máximo el trámite de registro de una marca, al integrar la prórroga de dos meses normalmente concedidos para dar respuesta a un requerimiento u objeción oficial,

al término inicialmente concedido, de manera que el término, para fines prácticos, se convierte en uno solo de cuatro meses”.<sup>104</sup>

El artículo 123 también fue objeto de cambios con la reforma de 1994, en esencia este precepto permaneció igual, ya que siguió señalando que en caso de que el solicitante al contestar algún impedimento legal, dentro del plazo concedido, modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo pagar la tarifa correspondiente a una nueva solicitud, así como cumplir con los requisitos necesarios.

Esta última parte tiene razón de ser ya que no sería lógico considerar como fecha de presentación la originada al inicio del trámite si el signo objeto de estudio es modificado o sustituido por uno diverso, ya que de considerarse la misma fecha de presentación podrían afectarse derechos de terceros.

El artículo 134 estableció que la renovación del registro marcario procederá si se presenta el comprobante de pago de la tarifa correspondiente y se manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad el uso de la marca en al menos uno de los productos o servicios para los cuales sea aplicada.

Con la finalidad de aplicar correctamente las disposiciones establecidas en esta ley, el 23 de noviembre de 1994 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

## **2.8 Legislación vigente**

Al igual que otras figuras jurídicas en el derecho mexicano, la propiedad industrial se encuentra regulada por diversas disposiciones y ordenamientos

---

<sup>104</sup>Ibidem., p. 304.

jurídicos, las cuales van desde aquellas que son de carácter nacional, hasta los tratados internacionales de los cuales México es parte contratante.

### **2.8.1 Artículo 28 constitucional**

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el máximo ordenamiento jurídico que rige en nuestro país, el cual en palabras de Ignacio Burgoa Orihuela se define como:

“El ordenamiento fundamental y supremo del Estado que establece su forma y la de su gobierno, crea y estructura sus órganos primarios, proclama los principios políticos y socioeconómicos sobre los que se basan la organización y teleología estatales y regula sustantivamente y controla adjetivamente el poder público del Estado en beneficio de los gobernados”.<sup>105</sup>

Entre las disposiciones contenidas en la también llamada Ley suprema de nuestro país, encontramos que la propiedad intelectual (en un sentido amplio) tiene fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su parte conducente señala:

**Artículo 28.** En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas [...]

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.

---

<sup>105</sup>Burgoa Orihuela, Ignacio, *Derecho constitucional*, México, Porrúa, 1979, p.30.

El artículo 28 Constitucional prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas con el objeto de permitir la entrada de agentes económicos en el mercado y el mismo artículo 28 Constitucional reconoce una excepción al decir que no constituyen monopolios los derechos de exclusividad que se otorguen a los inventores, artistas, intérpretes o ejecutantes respecto a las obras de su creación.<sup>106</sup>

De este modo, tenemos que los privilegios otorgados por parte del Estado a los inventores, artistas, intérpretes y perfeccionadores, de ninguna manera constituyen un monopolio, pues dichos privilegios son concedidos por un tiempo determinado.

Si bien el artículo en comento hace referencia a los dos grupos que conforman a la propiedad intelectual; claramente lo referente a los derechos de propiedad industrial “es muy limitado pues hay objetos de la propiedad industrial que no necesariamente son creaciones intelectuales”<sup>107</sup>, como lo puede ser, una denominación de origen, un aviso comercial, una marca o un nombre comercial.

Aunque la ley otorga ciertos privilegios a los titulares de derechos de propiedad intelectual, estos derechos de exclusividad son limitados, por ejemplo, en el caso de las patentes, la protección es por veinte años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva, en el caso

---

<sup>106</sup>Fuentes Ostos, Francisco y Pardo Lelo de Larrea, Gabriel, “Derechos de propiedad intelectual vs prácticas monopólicas”, *Revista Pauta boletín informativo del capítulo mexicano de la cámara internacional de comercio*, n° 44, junio 2004, <http://www.iccmex.mx/uploads/galerias/d2b3ebb22cd1ad0eb088f8d5299cd1c1a7b1533e.pdf>, fecha de consulta 21 de abril de 2015.

<sup>107</sup>Viñamata Paschkes, Carlos, *La propiedad intelectual*, México, Trillas, 2ª ed., 2003, p.160.

de los modelos de utilidad es de 10 años también improrrogables, etc. Sin embargo, para los signos distintivos, dicha regla no aplica, ya que los mismos pueden ser renovados indefinidamente y por lo tanto su protección es prorrogable.

La razón de lo anterior, tiene sustento en el estímulo a la innovación, que decaería si las patentes, diseños industriales, etc., disfrutaran de un derecho exclusivo de explotación ilimitado, ya que, sin el consentimiento del titular del derecho no es posible fabricar, elaborar, vender o poner en circulación productos amparados por una patente o productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, productos amparados por un modelo de utilidad o por un diseño industrial.<sup>108</sup>

Razón distinta es la que se presenta en el caso de los signos distintivos conforme a lo siguiente:

La exclusiva puede mantenerse por tiempo indefinido sin afectar al mercado competitivo. Es más, el derecho de exclusiva no excluye la libre competencia; al contrario, la lucha entre marcas aviva el mercado libre y competitivo. Las marcas contribuyen a ampliar las ofertas de servicios y productos iguales o competitivos, ofreciendo a usuarios y consumidores más información y, por tanto, mayores oportunidades de elección.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup>Fuentes Ostos, Francisco y Pardo Lelo de Larrea, Gabriel, *op. cit*, fecha de consulta 21 de abril de 2015.

<sup>109</sup>Arroyo Martínez, Ignacio, Propiedad industrial y propiedad intelectual: concepto y ámbito de aplicación a la luz del derecho español, en Ramón Morral Soldevilla (director), *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial*, España, 2011, Civitas, pp. 19-47.

Lo anterior se sustenta con el siguiente criterio emitido por nuestros más altos tribunales:

**MARCAS. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE ÉSTAS NO CONSTITUYE UN MONOPOLIO CONFORME AL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.** La regulación de la propiedad industrial tiene su origen en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como excepción límite a la libre concurrencia al mercado, cuya función es, por una parte, que los agentes económicos consigan mejores condiciones de abasto, calidad y precio, en beneficio de los consumidores para proteger sus derechos y, por otra, el fomento a la inventiva y a la creatividad. En estas condiciones, **la protección de los distintos derechos que integran la propiedad industrial no implica un monopolio, pues confiere a su titular, de manera exclusiva, el derecho a explotar económicamente el objeto sobre el que recaen**, es decir, la característica de "exclusividad" implica que cada uno de tales derechos origina un ámbito y un espacio reservado sólo a su titular, lo cual conlleva, para los terceros, el correlativo deber de abstenerse de cualquier actuación que suponga invadir ese espacio reservado. Así, sin el consentimiento del titular de una marca, nadie puede introducir en el mercado los productos o servicios distinguidos por ésta. Por tanto, **la protección de los derechos derivados de una marca, como es el caso de la prohibición de registro de aquellas que son similares en grado de confusión a otra ya registrada, no constituye un monopolio conforme al citado precepto constitucional, pues su objeto es sancionar las prácticas de competencia desleal, especialmente las orientadas a tutelar las marcas más notorias o renombradas, cuando**

**se busca confundir, aprovechar, diluir, debilitar o asociar el prestigio de los signos acreditados.**<sup>110</sup>

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 701/2010. Eduardo Adrián Juárez. 26 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Víctor Manuel Máttar Oliva.

Del criterio anterior, resulta evidente que el hecho de que las marcas a diferencia de otros derechos de propiedad industrial sean renovables indefinidamente, no crea un monopolio, pues la exclusividad del signo distintivo recae únicamente sobre aquellos productos o servicios que la misma ampara, lo que permite que la misma marca o una similar pueda ser registrada por otra persona para proteger productos o servicios diferentes.

### **2.8.2. Ley de la Propiedad Industrial**

Es la ley sustantiva vigente en materia de propiedad industrial, en ella se regulan exclusivamente las figuras que conforman el campo de la propiedad industrial.

Recientemente, nuestra Ley de la Propiedad Industrial fue objeto de significativas reformas, que tuvieron como objetivo principal, implementar un sistema de oposición al registro de signos distintivos. Dichas reformas, se analizarán más adelante dentro del presente trabajo.

---

<sup>110</sup>Tesis I.7o.A.761 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 1216.

Conforme a su artículo 1º se establece que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados internacionales de los que México es parte. La aplicación administrativa de esta ley corresponde al Ejecutivo Federal a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo público descentralizado de la Secretaría de Economía.

La reglamentación de las marcas en la Ley de la Propiedad Industrial se encuentra el título cuarto, el cual se denomina *De las marcas y de los avisos y nombres comerciales*.

Bajo el artículo 88 de este ordenamiento, se define a la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

De la definición anterior, se desprende que nuestra ley únicamente reconoce a los signos visibles como marcas, por lo cual, quedan excluidas aquellas marcas que son percibidas a través de otros sentidos que no sea la vista.

El artículo 89 se encarga de establecer que signos pueden ser constitutivos de una marca.

Por otra parte, aquellos signos que no son susceptibles de registro marcario se establecen en las XVII fracciones del artículo 90.

Fundamentalmente las causas que determinan que un signo no sea susceptible de ser registrado como marca, se pueden englobar conforme a los criterios siguientes:

Por no ser distintivas.

Por ser descriptivas.

Por tratarse de símbolos oficiales.

Por inducir a error o confusión.

Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa.

Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos.<sup>111</sup>

El artículo 92 establece las situaciones contra las cuales el registro de una marca no producirá efecto alguno.

Si bien el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a su uso, así como el poder impedir que terceros no autorizados hagan uso de la misma, pudiendo ejercer diversas acciones en contra de quien emplee su marca sin su autorización, es importante recordar que en nuestro sistema jurídico quienes han empleado una marca de buena fe con anterioridad y de forma ininterrumpida en el país, también gozan de protección aún sin tener registro alguno.

Conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 92, es que resulta de gran importancia fomentar el registro de marcas, así como dar a conocer las desventajas o riesgos que se corren al no registrarla. Aunado a la importancia de la implementación del procedimiento de oposición, ya que, con el mismo, se podrán evitar largos, costos y desgastantes conflictos a los que se llegan a enfrentar, quienes por una parte han obtenido un registro marcario y quienes han empleado la marca con anterioridad, de buena fe, pero que no la registraron.

Respecto a la fracción segunda del mismo artículo, encontramos que indica la posibilidad de llevar a cabo lo que se conoce como importaciones paralelas, esto no lo establece de forma expresa sino tácita.

---

<sup>111</sup>Carillo Toral, Pedro, *op. cit.*, p.128.

Dicha fracción no menciona que la importación paralela este permitida, pero al mencionar una “segunda” comercialización del producto, es decir, una venta posterior a la primera vez que se introduce en el mercado, indirectamente permite que cualquier persona venda libremente los bienes que ostenten la marca, con la condición de que la primera introducción al mercado haya sido lícita.

El artículo 120 recientemente añadido, regula la figura de la oposición, tema que se abordará más adelante.

Por otra parte, es importante hacer referencia a las cinco Oficinas Regionales que se han establecido en puntos estratégicos al interior de la República, las cuales proporcionan la atención y los servicios requeridos por la población, se ubican en la zona norte, occidente, bajío, sureste y centro del país. En cuanto a otras ciudades en las que no se cuenta con una Oficina Regional, las ventanillas de la Secretaría de Economía actúan como oficina receptora.

Las Oficinas Regionales se ubicarán en las ciudades o municipios y con la circunscripción territorial que a continuación se indica:<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup>Artículo 7° del Acuerdo por el que se determinan la organización, funciones y circunscripción territorial de las Oficinas Regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, <http://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/acuerdo-por-el-que-se-determinan-la-organizacion-funciones-y-circunscripcion-territorial-de-las-oficinas-regionales-del-impi?state=published>, fecha de consulta 27 de abril de 2015.

DENOMINACIÓN CIUDAD O MUNICIPIO	CIRCUNSCRIPCIÓN
Oficina Regional Norte Monterrey, Estado de Nuevo León	Estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Durango.
Oficina Regional Occidente Zapopan, Estado de Jalisco	Estados de Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur.
Oficina Regional Bajío León, Estado de Guanajuato	Estados de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán y Zacatecas.
Oficina Regional Sureste Mérida, Estado de Yucatán	Estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Oaxaca.
Oficina Regional Centro San Andrés Cholula, Estado de Puebla	Estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Guerrero e Hidalgo.

### **2.8.3 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial**

Fue publicado bajo el mandato de Carlos Salinas de Gortari el 23 de noviembre de 1994, con reformas publicadas el 9 de septiembre de 2002, 19 de septiembre de 2003 y el 10 de junio de 2011.

Dicho reglamento tiene como objeto la interpretación de la Ley de la Propiedad Industrial. Este ordenamiento se encuentra compuesto por 79 artículos, mediante los cuales se reglamentan las figuras de la propiedad industrial, como lo son las marcas, así como los procedimientos tendientes a la solicitud, obtención y protección de las mismas.

En el título tercero, capítulo único, titulado “De las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales” encontramos las disposiciones para la correcta aplicación e interpretación de la Ley de la Propiedad Industrial en materia de marcas. Entre dichas disposiciones podemos encontrar aquella que señala los datos que deberán indicarse en una solicitud de registro además de los establecidos en el artículo 113 de la ley. Asimismo, se establece la clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de dicho ordenamiento, de igual forma se señalan los requisitos que se deberán cumplir para el reconocimiento de la prioridad. También se establece lo que se entiende por uso de la marca.

#### **2.8.4 Ley Federal de Procedimiento Administrativo**

Es la ley adjetiva de los procedimientos de la propiedad industrial, de aplicación directa a los actos de autoridad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Anteriormente, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no le era aplicable a los actos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin embargo, con la reforma hecha a dicho ordenamiento, publicada el 19 de abril de 2000, la misma empezó a ser aplicable a los actos de autoridad de la administración pública federal paraestatal, tal y como quedo establecido en su artículo primero, segundo párrafo.

**Artículo 1º.-** Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.

[...]

El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a

sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo.

Así, al ser el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que actúa como autoridad en materia de propiedad industrial, le es aplicable directamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a los actos y procedimientos que este emite.

Refuerza lo anterior, la siguiente Jurisprudencia:

**INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. A LOS ACTOS DE AUTORIDAD DE DICHO INSTITUTO ES APLICABLE EN FORMA DIRECTA Y NO SUPLETORIA LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.** El texto original del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, no comprendía, dentro del ámbito de aplicación de dicho ordenamiento, a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal, sino que sólo era aplicable para la administración pública federal centralizada, salvo algunas materias ahí señaladas; sin embargo, dicho precepto fue modificado y adicionado por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diecinueve de abril del año dos mil, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, en donde se incluyó en su aplicación a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal, excluyendo, entre otras, a las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, a las que únicamente les será aplicable el título tercero A. También se reformó el artículo 83 de la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo, mediante decreto publicado en el citado órgano de difusión el día treinta de mayo de dos mil, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, en el que se estableció la procedencia del recurso de revisión contra actos de autoridad de dichos organismos. Por tanto, es evidente que el artículo 83 del mencionado ordenamiento tiene aplicación directa a los procedimientos que son competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por ser un organismo descentralizado de la administración pública paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que actúa como autoridad administrativa en materia de propiedad industrial y tal aplicación, en modo alguno, puede interpretarse como una aplicación supletoria, porque no está llenando alguna laguna de la ley especial de la propiedad industrial, sino que está creando un medio de impugnación, con su propia reglamentación, contra los actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, por lo que resulta incuestionable que no se cumplen los requisitos para que opere la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley de la Propiedad Industrial, como son: que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale la ley aplicable; que no obstante la existencia de la disposición a suplir, las normas reguladoras en dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso concreto que se presenta, por falta total o parcial de la reglamentación necesaria; y que las disposiciones con las que se vaya a colmar la deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustitución de la institución suplida. Por tanto, es incontrovertible que a los actos y procedimientos administrativos emanados del referido instituto les son aplicables en forma directa y no supletoria las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en virtud de que la materia de propiedad industrial no está excluida del ámbito de aplicación de la Ley

Federal de Procedimiento Administrativo, ya que no es materia de competencia económica.<sup>113</sup>

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 781/2001. Nike International, LTD. 4 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Aurelio Damián Magaña.

Amparo en revisión 601/2001. The Keds Corporation. 11 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar.

Amparo en revisión (improcedencia) 1441/2001. Kimberly-Clark Corporation. 18 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Arturo Hernández Albores.

Amparo en revisión (improcedencia) 801/2001. José Ernesto Matsumoto y Matsuy. 23 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Óscar Escobedo Navar.

Amparo en revisión (improcedencia) 2962/2001. Chicles Canel's, S.A. de C.V. y otro. 7 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Mario César Flores Muñoz.

No obstante, la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no termina con la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, simplemente la traslada a un segundo plano, tal y como lo establece el artículo 2° de la misma.

---

<sup>113</sup>Tesis: I.1o.A. J/11, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XV, abril de 2002, p. 1119.

**Artículo 2º.-** Esta Ley, salvo por lo que toca al título tercero A, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta Ley, en lo conducente.

Entonces es así que el Código Federal de Procedimientos Civiles será aplicable supletoriamente a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero, ésta última resulta aplicable directamente a los actos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

## **CAPÍTULO III**

### **DERECHO COMPARADO**

Una característica que diferenció por mucho tiempo al procedimiento de registro de marcas llevado a cabo en México del que tiene lugar en otros países fue que, en nuestra legislación no se incluía un procedimiento de oposición al registro de marcas, esto con el ánimo de que un tercero pudiera oponerse al registro de una marca por considerar que se vería afectado con la eventual concesión de la misma a favor de otro, o porque el signo solicitado incurriera en cualquiera de las prohibiciones contempladas por la ley.

En este capítulo se recurre al derecho comparado para analizar las disposiciones legales de otros países en materia marcaria, especialmente, aquellas disposiciones referentes a la figura de la oposición y, con base en éstas observar las similitudes o diferencias que presentan respecto del procedimiento de oposición recientemente incluido en el sistema de propiedad industrial mexicano.

En esta parte del trabajo nos enfocaremos en el trámite de registro de marcas y principalmente en el procedimiento de oposición.

#### **3.1 Argentina**

El ordenamiento encargado de regular las marcas en este país, es la Ley de Marcas 22.362 de la República de Argentina, la cual, en su artículo primero establece aquello que puede ser registrado como marca.

**Artículo I** - Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un

lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

“La ley efectúa una enumeración de signos que pueden ser marca. Esta enumeración no es limitativa, pero cualquiera de esos signos, para que sea considerado marca debe tener capacidad distintiva”.<sup>114</sup>

Las prohibiciones al registro de marca se establecen en los artículos 2º y 3º de la referida Ley.

“En Argentina, el titular de una marca registrada puede oponerse al registro de una marca posterior en los casos en que la identidad o similitud de las marcas creen peligro de confusión con las marcas o servicios ya registrados”.<sup>115</sup>

Conforme al artículo 4º de la ley 22.362, se establece que la titularidad de una marca y la exclusividad a su uso se obtienen a través de su registro.

Asimismo, dicho precepto señala que, para ejercer el derecho de oposición al registro de una marca, se requiere de un interés legítimo del solicitante o del oponente, es decir, se debe ser titular de una marca, o haber presentado una solicitud con anterioridad, misma que podría verse afectada si se otorgara el registro a la nueva marca solicitada.

---

<sup>114</sup>Martínez Medrano, Gabriel y Soucasse, Gabriela, *op. cit.*, p. 47.

<sup>115</sup>Wittenzellner, Úrsula, *Derecho de marcas en la Argentina*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1989, p. 106.

Conforme al artículo 5º la duración de una marca será de diez años y podrá renovarse por periodos iguales de manera indefinida siempre y cuando, haya sido utilizada dentro de los cinco años previos a su vencimiento.

Si una marca se encuentra registrada en cotitularidad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9º, cualquiera de los titulares podrá presentar oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en la ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario.

## **Solicitud**

Dentro de la sección II del primer capítulo de la Ley de Marcas Argentina se establecen las formalidades y el trámite de registro. El procedimiento administrativo para obtener el registro de una marca se inicia con la solicitud de marca dirigida al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Conforme artículo 10º de la mencionada Ley, quien desee obtener el registro de una marca debe:

1. presentar una solicitud por cada clase en que se solicite;
2. incluir nombre del solicitante;
3. domicilio real y un domicilio especial constituido en la Capital Federal;
4. señalar la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir. Una vez presentada la solicitud, si la autoridad encuentra cumplidas las formalidades legales, realizará a costa del titular la publicación por un día en el Boletín de Marcas de la solicitud correspondiente, de lo contrario hasta en tanto se cumpla con todas las formalidades se procederá a su publicación.

“Esta publicación es un aviso a los terceros que se sienta perjudicados por la solicitud de marca presentada a fin de que interpongan oposiciones”.<sup>116</sup>

Dentro de los treinta días de realizada la publicación, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto a su registrabilidad, según lo dispuesto por el artículo 12º de la ley correspondiente.

### **Oposición**

Las oposiciones al registro de una marca deben presentarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los treinta días siguientes a la publicación realizada en el boletín; debe ser por escrito, indicando el nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de su oposición, es indispensable que el oponente cuente con interés legítimo.

Se notificarán al solicitante las oposiciones presentadas y las observaciones que merezca la solicitud.

Una vez notificadas al solicitante las oposiciones y observaciones, empieza a correr el plazo de un año para llegar a un acuerdo amistoso con el oponente, el cual permita retirar la oposición, o dado el caso, el solicitante inicie la acción judicial.

“Debido a que en materia de juicios de marcas también es aplicable la ley 24.573 de mediación previa obligatoria, es que antes de presentar la demanda judicial se tramitará la mediación”.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup>Martínez Medrano, Gabriel y Soucassee, Gabriela, *op. cit.*, p. 178.

<sup>117</sup>*Ibidem.*, p. 180.

El solicitante y el oponente podrán renunciar a la vía judicial de común acuerdo y dentro del plazo de un año, comunicárselo a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Si ese fuera el caso, se dictará resolución luego de oír a ambas partes y de producidas las pruebas pertinentes; dicha resolución será inapelable.

De conformidad con el artículo 16º, si cumplido un año a partir de la notificación de las oposiciones al solicitante, se declarará el abandono de la solicitud cuando:

1. El solicitante y oponente no llegan a un acuerdo que posibilite la resolución administrativa y aquel no inicia acción judicial dentro del plazo indicado;
2. Si promovida por el solicitante la acción judicial, se produce su perención.

En caso de que la mediación fracase y se recurra a la acción judicial para obtener el retiro de la oposición, ésta deberá iniciarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Dentro de los diez días de recibida la demanda, la Dirección remitirá la misma y los elementos agregados a ella, al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal junto con la copia de las actuaciones. El proceso judicial respectivo se seguirá según las normas del juicio ordinario. El juez interviniente informará a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial sobre el resultado del juicio iniciado para obtener el retiro de la oposición a los fines que correspondiere.

En sede judicial el oponente podrá ampliar sus fundamentos de oposición.

## **Resolución**

Si las oposiciones a la solicitud publicada son retiradas amistosa o judicialmente, el expediente administrativo pasará al sector del primer estudio. Si

no se encuentran objeciones para el registro de la marca, se procederá a la concesión del mismo.

### **3.2 Colombia**

La materia marcaria en Colombia se encuentra regulada por la decisión 486 sobre Régimen Común sobre Propiedad Industrial de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

“La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una organización subregional con personalidad jurídica internacional. Está formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI)”.<sup>118</sup>

“El SAI es el conjunto de órganos e instituciones que trabajan vinculados entre sí y cuyas acciones se encaminan a lograr los mismos objetivos: profundizar en la integración subregional andina, promover su proyección externa y robustecer las acciones relacionadas con el proceso de integración”.<sup>119</sup>

Cabe señalar que, si bien la decisión 486 es aplicable en los países miembros de la Comunidad Andina, ello no implica que el registro de una marca en cualquiera de los países miembros gozará de protección en los demás países. Por lo tanto, es necesario registrar las marcas en cada uno de los países miembros para obtener su protección.

Ahora bien, el artículo 134 de la Decisión 486 establece:

---

<sup>118</sup> <http://www.comunidadandina.org/> fecha de consulta 05 de julio de 2015.

<sup>119</sup> <http://www.americaeconomica.com/zonas/can.htm>, fecha de consulta 05 de julio de 2015.

**Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados

Asimismo, el artículo 135 del mismo ordenamiento, señala aquellos signos que no podrán constituir una marca.

Cabe señalar que, a diferencia de nuestro país, en Colombia son registrables los olores y sonidos, los cuales se ubican en el grupo de las llamadas marcas no tradicionales.

## **Solicitud**

La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente, que en el caso de Colombia es la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de la Industria y Comercio.

La solicitud de registro deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 138 de la decisión 486, mismo que a la letra señala:

**Artículo 138.-** La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

- a) el petitorio;
- b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
- c) los poderes que fuesen necesarios;
- d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
- e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y
- f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinques del Convenio de París.

Una vez presentada la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los siguientes quince días hábiles dicha oficina realizará un estudio de la solicitud para verificar el cumplimiento de los requisitos formales previstos en la legislación. Si la solicitud no cumple con los requisitos formales, se hará un requerimiento al solicitante para que complete los requisitos faltantes dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación.

En caso contrario, si la solicitud cumple con los requisitos formales, la Superintendencia procede a ordenar la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Una vez hecha la publicación en la Gaceta, cualquier persona con legítimo interés puede presentar oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

## **Oposición**

La oposición puede ser interpuesta dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. La oposición únicamente puede ser interpuesta por un tercero con un legítimo interés, es decir, que dicho tercero sea titular de un registro marcario que pueda verse afectado con el otorgamiento de una nueva.

A solicitud de parte, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Al presentarse la oposición la Superintendencia se lo comunicará al solicitante, quien tendrá la oportunidad de desvirtuar los argumentos del opositor, el solicitante contará con un plazo de treinta días hábiles a partir de la fecha de notificación para dar respuesta y presentar pruebas si lo estima conveniente. A petición del solicitante, la Superintendencia otorgará un plazo adicional de treinta días para la presentación de las pruebas que sustenten su contestación.

“Si se presenta la oposición sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud, si se presenta extemporáneamente, y/o no se pagan las

tasas de tramitación correspondientes, se emitirá un oficio que inadmite la oposición”.<sup>120</sup>

## **Resolución**

Una vez vencido el plazo de treinta días para dar contestación a la oposición, o si no se hubiesen presentado oposiciones, se procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la Superintendencia se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

“Si la resolución concede el registro, la Superintendencia de Industria y Comercio expedirá un certificado de registro de marca una vez que quede en firme la resolución de concesión”.<sup>121</sup>

“Cuando es negado el registro de una marca o declarada infundada una oposición, el solicitante u opositor tendrá la posibilidad de interponer el recurso de apelación, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución de negación”.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup>Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, <http://www.sic.gov.co/drupal/marcas>, fecha de consulta 09 de julio de 2015.

<sup>121</sup>Idem., fecha de consulta 09 de julio de 2015.

<sup>122</sup>Idem., fecha de consulta 09 de julio de 2015.

## Oposición Andina

Cabe señalar que bajo la Decisión 486 también se puede presentar la llamada oposición andina la cual permite al titular de una marca registrada en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina, oponerse al registro de una marca idéntica o similar tanto en el país donde obtuvo el registro como en los demás países miembros de dicha Comunidad.

El artículo 147 de la Decisión 486 establece que tendrá legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los países miembros.

En este caso, el oponente deberá acreditar su interés real de entrar en el mercado del país en el cual formula la oposición, así como solicitar el registro de la marca al momento de interponer la oposición.

“No es suficiente el simple hecho de invocar la oposición andina, sino que la ley exige que adicionalmente deba solicitar el registro de la marca en el país donde se presente la oposición”.<sup>123</sup>

Es importante señalar que, de conformidad con el principio de territorialidad, los derechos marcarios otorgados por la Superintendencia de Industria y Comercio están delimitados al territorio colombiano.

---

<sup>123</sup>García Muñoz-Nájar, Luis, *Propiedad Intelectual El uso de la marca como herramienta de mercado*, Perú, Nathan Associates Inc., 2009, p. 39, <http://www.nathaninc.com/sites/default/files/Pub%20PDFs/LIBRO%20PROPIEDA D%20INTELECTUAL%5B1%5D.pdf>, fecha de consulta 10 de julio de 2015.

Sin perjuicio de lo anterior, conforme a la Decisión 486 un derecho marcario otorgado en Colombia puede ser usado como fundamento de una oposición en alguno de los países miembro de la Comunidad Andina.

Es así que el artículo 147 establece la figura de la oposición andina, permitiendo al titular de una marca o a quien primero solicitó su registro, en cualquiera de los países miembros bloquear el registro que intenten realizar terceros para marcas idénticas o similares en los referidos territorios.

### **3.3 Venezuela**

La Ley de Propiedad Industrial, publicada en la Gaceta Oficial de Venezuela el 10 de diciembre de 1956, es el ordenamiento que prevé el actual procedimiento de registro de marcas en dicha nación.

El artículo 27 de la mencionada ley establece lo siguiente:

**Artículo 27.** Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa.

[...]

El derecho de uso exclusivo de una marca registrada tiene una vigencia de quince años, contados a partir de la fecha del correspondiente registro. El registro de marcas se realiza ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), que es el organismo encargado de la tutela de los derechos de autor, patentes, marcas y otros signos distintivos.

## **Solicitud**

De conformidad con el artículo 71 de la Ley, quien pretenda obtener el registro de una marca, deberá cumplir con los requisitos siguientes:

1. Presentar la solicitud con copia simple de la misma, señalando nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante y de mandatario según sea el caso;
2. Descripción de la marca;
3. Productos o servicios que se van a distinguir con la marca, así como la clase a la que correspondan;
4. Si los productos son de producción nacional o extranjera; y si se trata, en este último caso, de una marca registrada en el país de origen;
5. El tiempo durante el cual la marca hubiere estado en uso, si fuere el caso;
6. Si la marca es aplicada a productos de una industria manufacturera o extractiva, a objetos de comercio o a productos agrícolas; y
7. Que la marca solicitada no tenga semejanza con otra análoga ya registrada para distinguir artículos de la misma clase o en otra similar, de modo que pueda confundirse con ella y engañar al público.

Recibida la solicitud se realizará un examen de forma. Si la misma cumple con los requisitos formales, se ordenará su publicación a costa del interesado en un periódico de circulación diaria de la capital, y posteriormente en el Boletín de la Propiedad Industrial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Propiedad Industrial.

En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos de forma, se devolverá al interesado, manifestando las razones de dicha devolución. El interesado tendrá un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de devolución para subsanar las irregularidades de su solicitud.

## **Oposición**

Una vez aprobado el examen de forma, la marca debe ser publicada como solicitada en el Boletín, ello con la finalidad de que terceros posibles opositores tengan conocimiento de que se pretende registrar determinado signo distintivo y, de tener alguna objeción al respecto, se opongan en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación hecha en el Boletín, ya sea por considerar que la marca se halla comprendida en las prohibiciones contempladas en la Ley de Propiedad Industrial, o por considerarse con un mejor derecho que el solicitante.

En caso de presentar oposición por considerar que la marca incurre en alguna de las prohibiciones contempladas por la Ley, el solicitante será notificado por medio de aviso en el Boletín para que comparezca a informarse de la oposición respectiva en un plazo de quince días hábiles a partir de la publicación.

Vencido dicho plazo, el solicitante contará con un nuevo plazo de quince días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga.

El solicitante podrá realizar modificaciones en su solicitud, y si fuesen aceptadas por el opositor, dentro de un plazo de ocho días hábiles a partir de la fecha de contestación, se dará por terminado el procedimiento de oposición. Si este fuere el caso, se ordenará la publicación de los cambios aceptados y se abrirá nuevamente el período de oposición.

Si dentro del plazo de ocho días, el opositor no manifiesta que acepta las modificaciones, continuará el procedimiento de oposición. En caso de que el solicitante no conteste la oposición dentro del término correspondiente, se considerará que ha desistido de su solicitud.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 80, la autoridad deberá analizar y resolver si la oposición al registro de la marca resulta o no procedente con las pruebas que presenten los interesados, en caso de que la oposición se funde en alguna de las prohibiciones contempladas por la ley.

En caso de presentar oposición basada en un mejor derecho, se remitirá el expediente al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil para que éste resuelva la oposición con las pruebas que le sean presentadas, el procedimiento de registro de la marca será suspendido hasta que la oposición haya sido decidida judicialmente y la parte interesada, si fuere el caso, gestione nuevamente el asunto.

## **Resolución**

En caso de no haberse presentado oposición al registro de la marca o declarada ésta sin lugar, el registrador procederá a realizar el examen de fondo. Si dicho examen es aprobado, se efectuará el registro de la marca y se expedirá el correspondiente certificado.

Una vez otorgado el registro de la marca, ésta será publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial como marca concedida, y, durante los 30 días hábiles siguientes a la publicación respectiva, se deberán pagar los derechos de registro a fin de que se proceda a la expedición del certificado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial, la nulidad del registro de una marca que hubiere sido concedida en perjuicio de derecho de un tercero, podrá ser solicitada ante los tribunales competentes, si el interesado no hubiere hecho oposición. Esta acción sólo podrá intentarse en el término de dos años, contados a partir de la fecha del certificado.

### 3.4 Estados Unidos de América

En Estados Unidos existen tres fuentes de la legislación marcaria: el derecho común, los estatutos de los estados y las leyes federales:

*Derecho común:* en la mayoría de los estados, el derecho común protege un término, un símbolo o una combinación de ambos. La protección se limita al tipo de bienes vendidos y servicios prestados y al área geográfica dentro de la cual la marca sea utilizada.

*Estatutos de los estados:* cada uno de los estados ha aprobado leyes sobre el registro de marcas.

*Leyes federales:* la Ley de marcas registradas de 1946, 15 U.S.C. §1051, generalmente denominada como el “Ley Lanham”, prevé el registro de marcas utilizadas en el comercio dentro de los Estados, además prevé la protección para los propietarios de marcas registradas contra violaciones a sus derechos.<sup>124</sup>

Debido a los casos de marcas registradas, únicamente las marcas con actividad interestatal, pueden ser objeto de regulación federal [...], un sistema nacional de registro de marcas, tiene numerosas ventajas sobre las marcas del derecho común. Primero, la adquisición del registro federal permite a quien la registra, superar las reclamaciones de cualquier usuario posterior de buena fe. En segundo lugar, el registro federal proporciona al solicitante del registro la oportunidad de utilizar los tribunales federales. En tercer lugar, el registro federal, aunque sólo expresa un ofrecimiento de registro y un foro federal, se acompaña por ciertos derechos, sobre todo

---

<sup>124</sup>Área Internacional y Área de Propiedad Industrial de Procopio, Cory, Hargreaves & Savitch LLP, Principios vigentes en materia de marcas en EU, [www.procopio.com/article-spanish/52821-1245-pdf](http://www.procopio.com/article-spanish/52821-1245-pdf), fecha de consulta 13 de julio de 2015.

incontestabilidad 15 USC § 1065, lo que sin duda da derechos al solicitante de la marca que no habría tenido con el derecho común.<sup>125</sup>

En el presente trabajo se abordará el procedimiento de registro federal de marcas.

Así, tenemos que el procedimiento de registro federal de marcas, se encuentra a cargo de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (*United States Patent and Trademark Office*, conocida por sus siglas como *USPTO*).

Para que una marca califique para el registro federal, ésta debe de usarse en el comercio. Para los efectos del registro, lo anterior significa que la marca se ha usado en relación con la venta de bienes, la publicidad o la prestación de servicios en el comercio interestatal, en el comercio exterior o en cualquier otra actividad regulada por el Congreso.

“En los Estados Unidos se adquieren derechos exclusivos sobre un signo distintivo simplemente haciendo uso comercial del mismo”.<sup>126</sup>

La *USPTO* contempla dos tipos de registro:

---

<sup>125</sup>Davis, Michael y Miller, Arthur, *Intellectual property patents, trademarks and copyright*, Unites Satates of America, 2a ed., West publishing Co., 1990, pp. 153 y 154.

<sup>126</sup>Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov), fecha de consulta 13 de julio de 2015.

- a) *Registro principal*: es para marcas distintivas que sean utilizadas en el comercio entre Estados, o cualquier tipo de comercio regulado por el Congreso.
  
- b) *Registro suplementario*: es para marcas descriptivas que no hayan podido alcanzar un grado de distintividad, pero que son consideradas capaces de adquirir distinción a través de su uso comercial.

“La mejor protección que puede tener una marca dentro de los Estados Unidos es un registro federal; dicho registro provee una notificación a lo largo de los Estados Unidos de que una marca está siendo utilizada por su titular para los bienes y servicios establecidos”.<sup>127</sup>

Así, para la tramitación del registro de marca, la USPTO prevé dos tipos de trámite de registro, a saber:

1. *Solicitud de intención de uso.*

El Decreto Lanham proporciona como base para completar una solicitud de registro la intención de buena fe del solicitante de usar la marca, sobre cualquier uso actual de la misma por el solicitante.

Si no se ha usado la marca, pero se tiene la intención de usarla en el futuro, se debe presentar la solicitud bajo la base *intención de usar*. Se considera que un solicitante que completa una solicitud de intención de uso dará un uso constructivo a la marca.

---

<sup>127</sup>Idem., fecha de consulta 13 de Julio de 2015.

El solicitante llenará por escrito la solicitud dando a conocer la marca, así como un dibujo de la misma, la tarifa correspondiente por cada categoría de bienes y servicios, una declaración de que tiene la buena intención de utilizar la marca en el comercio, y las circunstancias que demuestren dicha intención. Si la solicitud cumple con todos los requisitos, se hará la publicación en el boletín oficial de la *USPTO*.

En caso de que la solicitud de marca sea opuesta por otra parte, el solicitante y su contraparte llevarán el asunto ante la *Trademark Trial and Appeal Board (TTAB)* para su resolución. Si la marca no fuere opuesta el examinador emitirá una notificación de permiso.

Si no hay oposición o si no se presenta una extensión de tiempo para oponerse o si la oposición es superada con éxito, la solicitud continuará a la siguiente etapa del proceso. La *USPTO* generalmente emite un certificado de aceptación de la solicitud de intención de uso alrededor de 8 semanas después de la publicación.

Un aviso de aceptación indica que una marca ha sido permitida, pero no significa que ha sido registrada. Como siguiente paso para el registro, el solicitante debe dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de emisión del aviso:

- a) Presentar una declaración de uso si presentó la solicitud basada en intención de uso y ahora está usando la marca en el comercio;
- b) Haber empezado a usar la marca en el comercio y entonces presentar una declaración de uso, o
- c) Presentar una solicitud de prórroga para presentar una declaración de uso si necesita tiempo adicional para empezar a usar la marca en el comercio.

El plazo inicial de seis meses empezará a contar a partir de la notificación de permiso para presentar la declaración de uso verificada, en la cual deberá establecer las fechas de primer uso en el comercio entre Estados. Sobre la declaración de uso completa, el examinador reexaminará brevemente la solicitud para asegurar que todas las solicitudes de registro son conocidas. Si es así, el registro será concedido.

Si el solicitante no ha empezado a usar la marca dentro del plazo de seis meses posteriores a la notificación de aprobación de registro, mediante el pago de una tasa se podrá extender el plazo por seis meses. Se podrán solicitar un máximo de cinco prorrogas.

Los registros son válidos por diez años desde la fecha de registro, están sujetos a requerimiento de conservación, y pueden ser renovados indefinidamente.

## *2. Solicitud basada en el uso en el comercio*

Esta base deberá elegirse cuando la marca ya esta siendo usada en el mercado de los Estados Unidos en conexión con los productos o servicios para los que se quiere registrar.

La solicitud deberá incluir el domicilio y la nacionalidad del solicitante, la fecha de primer uso de la marca donde quiera que se haya dado, la fecha de primer uso de la marca en el comercio, los bienes y servicios para los cuales la marca es utilizada, la forma en la que la marca está sujeta en conexión con bienes o servicios y un dibujo de la marca.

También se tienen que acompañar las pruebas que demuestren que la marca esta siendo utilizada para los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Aproximadamente 3 meses después de la fecha de presentación de una solicitud, ésta es asignada a un abogado examinador para determinar si cumple con los requisitos para el registro federal. El examinador revisará la solicitud, el dibujo y cualquier muestra para asegurarse que se satisfacen todos los requisitos legales federales.

Una vez que se ha concluido la revisión de la solicitud, y si no se cumplen los requisitos necesarios para el registro, el examinador informará al solicitante las razones por las cuales se ha rechazado o si debe cumplir ciertos requisitos. El solicitante tendrá un plazo de seis meses para responder o modificar su solicitud, la cual deberá ser reexaminada, este procedimiento puede repetirse hasta que el examinador finalmente deniegue el registro de la marca o el solicitante no responda, con lo cual se considerará abandonada su solicitud.

Si no hubiese negativas, requisitos adicionales o si los problemas han sido resueltos, el abogado examinador aprobará la marca para publicación en el Boletín Oficial.

Para mantener un registro marcario, el titular deberá presentar su primer documento de mantenimiento entre el quinto y sexto año después de la fecha de registro. Si los documentos no son presentados a tiempo, el registro será cancelado y será necesaria la presentación de una nueva solicitud para empezar todo el proceso de nuevo.

## Oposición

“Hay dos oportunidades para que terceros puedan invalidar un registro federal de marca: oposición y cancelación. La oposición puede ser presentada ante la *Trademark and Appeal Board* por terceros dentro de los treinta días a partir de la publicación de la marca en la Gaceta Oficial de Marcas”.<sup>128</sup>

La oposición debe establecer una declaración breve y simple en la que se explique por qué el opositor cree que sería dañado con el registro de la marca opuesta e indicar los motivos de oposición. Asimismo, deberá pagarse la tasa correspondiente. El escrito deberá presentarse por duplicado, con copias para el traslado al solicitante de la marca opuesta, así como los respectivos anexos.

Una vez que la oposición se ha presentado de forma correcta, la Junta de Juicios y Apelación de Marcas notificará al solicitante de la marca la oposición interpuesta, comunicándole el número de procedimiento, la solicitud involucrada, y le otorgará no menos de treinta días a partir de la fecha de envío de la notificación, para que presente su respectiva contestación. La Junta remitirá una copia de la notificación al opositor.

La contestación a la oposición deberá de exponer las defensas del solicitante de la marca de forma sencilla y clara, y deberá admitir o negar las aseveraciones en las que se basa el opositor.

Quien contemple la posibilidad de presentar una oposición puede pedir una extensión de tiempo para su presentación, mediante una solicitud por escrito antes del vencimiento de los 30 días.

---

<sup>128</sup>Nicholson, Joseph y Palmese, Maria, *Trade mark litigation jurisdictional comparisons*, Londres, European lawyer reference, 2008, p. 290.

Conforme a la regla § 2.106 inciso 6 de la Ley de Marcas de los Estados Unidos, la oposición podrá ser retirada sin ningún perjuicio antes de que la contestación sea presentada. Después de la presentación de la respuesta, la oposición no podrá ser retirada sin perjuicio, excepto con el consentimiento escrito del solicitante o el abogado del solicitante o representante autorizado.

### 3.5 Unión Europea

La Unión Europea se fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea de que, a medida que aumentase la interdependencia económica de los países que comerciaban entre sí, disminuirían las posibilidades de conflicto entre ellos. El resultado fue la Comunidad Económica Europea, creada en 1958. En 1993 cambió de nombre de Comunidad Económica Europea a Unión Europea.<sup>129</sup>

“La Unión Europea es un modelo paradigmático de integración económica a nivel internacional, el cual ha traído aparejado nuevas instituciones en el ámbito jurídico, político y económico. Dentro de este contexto, se ha ido configurando un derecho comunitario de marcas, el cual ha sido coronado con la creación de la marca comunitaria que constituye un signo distintivo de carácter supranacional”.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup>Unión europea, [http://europa.eu/about-eu/index\\_es.htm](http://europa.eu/about-eu/index_es.htm), fecha de consulta 22 de julio de 2015.

<sup>130</sup>Parra Trujillo, Eduardo de la y Hartmann, Malte, “Los tribunales de marca comunitaria” *Anuario mexicano de derecho internacional*, vol. IV, 2004, <http://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/101>, fecha de consulta 22 de julio de 2015.

Después de varios años de trabajo para adoptar la primera norma comunitaria sobre la materia, el 20 de diciembre de 1993 fue aprobado el texto del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

## **Marca Comunitaria**

El Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la marca de la Unión Europea ofrece esta definición de las marcas de la UE:

Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.<sup>131</sup>

Esta figura se encuentra regulada principalmente por tres reglamentos, a saber:

1. Reglamento de base o Reglamento sobre la marca comunitaria de 20 de diciembre de 1993.
2. Reglamento de ejecución de la marca comunitaria de 13 de diciembre de 1995, tiene por finalidad fijar las modalidades de aplicación del Reglamento base.

---

<sup>131</sup>Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-definition>, fecha de consulta 22 de julio de 2015.

3. Reglamento sobre las tasas relativas a la marca comunitaria de 13 de diciembre de 1995, tiene por objeto fijar su costo y modo de pago.

La administración del sistema de la marca comunitaria, esta a cargo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), antes conocida como Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

“El sistema de la marca comunitaria se rige por los principios de unidad, autonomía y coexistencia.”<sup>132</sup>

Conforme al principio de unidad, el sistema de marca comunitaria permite que una misma marca sea registrada en todo el territorio comunitario mediante una única solicitud presentada ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, pagar tasas únicas y utilizar, si así lo desea el solicitante, un único mandatario.

La marca comunitaria es autónoma al regirse por el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, así como por los reglamentos comunitarios que complementan a dicho ordenamiento. Asimismo, lo es respecto a los sistemas nacionales e internacionales de marca, ya que la creación de una marca comunitaria no supone la desaparición de los sistemas nacionales e internacionales de marcas.

De acuerdo con el principio de coexistencia, la marca comunitaria coexistirá con las marcas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.

---

<sup>132</sup>Beltrán Gamir, Pedro, *Marca comunitaria*, [www.difusionjuridica.com.bo/bdi/biblioteca/biblioteca/libro210/lib211-2.pdf](http://www.difusionjuridica.com.bo/bdi/biblioteca/biblioteca/libro210/lib211-2.pdf), fecha de consulta 23 de julio de 2015.

El derecho sobre la marca comunitaria se adquiere mediante el registro conforme a lo dispuesto por el artículo 6° del Reglamento. La marca tendrá una vigencia de 10 años y podrá renovarse ininterrumpidamente por períodos de la misma duración.

El registro de una marca será negado cuando incurra en alguno de los motivos de denegación absolutos. El artículo 7° del Reglamento de Marca Comunitaria establece los siguientes:

- a) Cuando la marca carezca de carácter distintivo;
- b) Sirvan únicamente para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica o época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o servicio.
- c) Se componga exclusivamente de signos que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
- d) Los signos estén constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, la forma que afecte el valor intrínseco del producto;
- e) La marca sea contraria al orden público o a las buenas costumbres;
- f) Se pueda inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio;
- g) Se trate de signos que reproduzcan o imiten la denominación, escudo, bandera, condecoraciones y otros emblemas de Estados u Organizaciones Internacionales sin la debida autorización.

“En el supuesto de que concurriera una prohibición absoluta en una solicitud, la misma sería rechazada por la Oficina. La concurrencia de una prohibición absoluta es causa de nulidad absoluta”.<sup>133</sup>

Por otra parte, las prohibiciones relativas se encuentran contenidas en el artículo 8° del mismo ordenamiento, el cual establece que se denegará el registro de una marca en caso de:

- a) Derechos anteriores,
- b) Una marca comunitaria o solicitud de marca comunitaria anterior;
- c) Una marca nacional o solicitud de marca nacional anterior presentada o registrada en un Estado miembro de la Unión Europea;
- d) Un registro internacional en virtud del Arreglo de Madrid o del Protocolo de Madrid con efectos en un Estado miembro de la Unión;
- e) Una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local válido en un Estado miembro;
- f) Una marca notoriamente conocida en un Estado miembro.

“En estos casos la OAMI [hoy EUIPO] no examinará de oficio la existencia de estos derechos anteriores. Si se quiere impedir el registro de una marca comunitaria sobre la base de una prohibición relativa, su existencia deberá ser acreditada por su titular mediante el mecanismo de la oposición”.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup>Alberto Casado Cerviño, “El derecho de marca en Europa: La marca comunitaria” en Laura San Martino de Dromi (Coord.), *Derecho de marcas*, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.116.

<sup>134</sup>Ibidem p.125.

## Solicitud

El procedimiento de registro inicia con la presentación de la solicitud, la cual a elección del solicitante podrá presentarse ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea o ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de propiedad intelectual del Benelux.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 26 del RMC la solicitud de registro de marca comunitaria deberá contener lo siguiente:

- a) Una instancia para el registro de marca comunitaria;
- b) Las indicaciones que permitan identificar al solicitante;
- c) La lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;
- d) La reproducción de la marca.

La fecha de presentación de la solicitud será aquella en la que ésta haya sido presentada ante la Oficina, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 26 del Reglamento y, que dentro del plazo de un mes a partir de la presentación de dichos documentos se abone la tasa de depósito correspondiente.

“El RMC otorga al solicitante de la marca comunitaria la posibilidad de reivindicar la antigüedad de sus marcas nacionales con objeto de impedir oposiciones o acciones de nulidad fundadas en marcas de terceros anteriores a la solicitud de la marca comunitaria, pero posteriores a la marca nacional o internacional del solicitante”.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup>Ibidem, p.137.

Al recibir la solicitud, la Oficina revisará que cumpla los requisitos señalados por el Reglamento para asignarle una fecha de presentación, si la solicitud no cumple con las condiciones necesarias, la Oficina notificará al solicitante la imposibilidad de asignar una fecha de presentación a causa de alguna irregularidad.

Una vez que la Oficina haya asignado una fecha de presentación a la solicitud, se realizará un informe de búsqueda en el cual se señalarán las marcas comunitarias o solicitudes de marca comunitaria anteriores que pudieran oponerse al registro de la marca solicitada. La Oficina transmitirá al solicitante de la marca comunitaria el informe de búsqueda.

Realizado el examen formal de la solicitud, la Oficina procederá a realizar un examen de fondo en el cual examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones absolutas establecidas en el Reglamento o si el signo es apto para constituir una marca.

La solicitud que haya superado los exámenes de forma y fondo se publicará en el Boletín. Dicha publicación podrá realizarse una vez que haya transcurrido un mes a partir de la fecha en que la Oficina transmita el informe de búsqueda al solicitante.

Una vez publicada la solicitud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, prestatarios de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la Oficina, observaciones escritas precisando los motivos por los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca, especialmente las prohibiciones absolutas establecidas en los artículos 5 y 7 del Reglamento. Quienes formulen estas observaciones no tendrán la calidad de parte en el procedimiento.

## **Oposición**

El titular de una marca, así como los licenciarios facultados por los titulares de las marcas podrán oponerse al registro de una marca comunitaria dentro del plazo de tres meses contado a partir de la publicación de la solicitud en el Boletín.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 del Reglamento, podrá presentarse escrito de oposición por la existencia de una o varias marcas anteriores idénticas o similares, y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas protegen. Asimismo, se podrá presentar oposición por la existencia de uno o varios derechos anteriores. La oposición deberá estar fundada en alguno de los motivos de denegación relativos establecidos por el artículo 8° del Reglamento.

El escrito de oposición deberá incluir los requisitos establecidos en la Regla 15, apartado 2, del Reglamento de Ejecución de la Marca Comunitaria. Dicho escrito podrá basarse en una solicitud de marca o en una marca registrada anterior. Las marcas pueden ser marcas nacionales de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, marcas internacionales o marcas del Benelux. Asimismo, el escrito de oposición se podrá basar en una marca notoriamente conocida protegida por el artículo 6° del Convenio de París, o bien, en algún derecho anterior.

Del mismo modo, dicho escrito deberá presentarse en uno de los cinco idiomas que permite la Oficina, éste debe coincidir con el idioma de la solicitud o ser la segunda lengua señalada al momento de presentación de la solicitud, si no se presentara en ninguna de esas lenguas, quien presenta la oposición deberá

presentar ante la Oficina la traducción de su escrito ya sea en la lengua de la solicitud o en la segunda indicada.

Dentro del plazo establecido para presentar el escrito de oposición, deberá exhibirse el pago de la tasa correspondiente. Si no se paga la tasa de oposición no se considerará presentado el escrito. Si la tasa se abona después de que ha expirado el plazo, la misma se devolverá a quien hubiese presentado oposición.

Si el escrito de oposición no cumple con los requisitos necesarios, la Oficina lo informará a quien haya presentado oposición para que subsane las irregularidades que presente su escrito en un plazo de dos meses. Si no se subsanan las irregularidades presentadas, el escrito de oposición no será admitido por la Oficina.

Una vez que la Oficina considere que el escrito cumple con los requisitos de admisión, le notificará el escrito al solicitante. A partir de ese momento, se abre un plazo de dos meses en el que ambas partes pueden buscar una solución amistosa. Este plazo se denomina de *cooling off* o de reflexión.

El período de *cooling off* o de reflexión, está constituido por los dos meses siguientes a la notificación de la oposición y es previo al inicio de la fase contradictoria. Si las partes alcanzan un acuerdo que ponga fin a la oposición, no existe condena en costas para ninguna parte. Además, si el acuerdo alcanzado se basa en la limitación de la lista de productos y servicios de la marca comunitaria excluyendo aquellos atacados por la

oposición o se debe a la retirada de la marca comunitaria, la Oficina devuelve la tasa de oposición al oponente.<sup>136</sup>

Una vez concluido el período de *cooling off* sin que las partes hayan llegado a un arreglo amistoso, el oponente cuenta con un plazo de dos meses para completar su expediente con las pruebas necesarias para apoyar sus argumentos. La Oficina correrá traslado al solicitante de la documentación que el oponente haya presentado para que, en un plazo de 2 meses, presente sus observaciones.

Si dentro del mencionado plazo de dos meses, el oponente no ha demostrado la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como su derecho a presentar oposición, esta no será admitida por considerarse infundada.

Las alegaciones presentadas por el solicitante serán comunicadas a quien presente oposición, y si la Oficina lo considera oportuno, lo invitará a pronunciarse al respecto dentro de un plazo que la misma fijará.

Durante el examen de oposición, la Oficina invitará a las partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten observaciones respecto de sus comunicaciones o de la otra parte.

Las marcas, con arreglo al artículo 15º del Reglamento, están sometidas en todos los Estados miembros de la Unión Europea a la obligación de uso efectivo y real en el mercado dentro del plazo de cinco años a partir de su registro, en consecuencia, el Reglamento otorga al solicitante la posibilidad de exigir del

---

<sup>136</sup>Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea,, <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/registration-process>, fecha de consulta 03 de agosto de 2015.

oponente que pruebe el uso de las marcas en que basa su oposición, de tener éstas una antigüedad superior a cinco años, contados desde la fecha de registro.

El solicitante podrá pedir la prueba de uso dentro del plazo concedido por la Oficina para realizar sus observaciones al escrito de oposición. Así, el oponente deberá probar que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o servicios para los cuales esté registrada y en los que base su oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso.

Si la marca anterior solo hubiere sido utilizada para una parte de los productos o servicios para los que fue registrada, solo se considerara registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios. A falta de dicha prueba, se desestimaré la oposición.

Las pruebas que deben aportarse deben consistir en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto de los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición. Estas pruebas pueden consistir, por ejemplo, en documentos y objetos acreditativos, envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y declaraciones escritas juradas o solemnes.<sup>137</sup>

La Oficina podrá invitar a las partes a conciliar, si a su consideración resultara útil.

---

<sup>137</sup>Idem., fecha de consulta 03 de agosto de 2015.

“La parte contradictoria del procedimiento finaliza cuando la Oficina comunica a las partes que no se permitirá realizar más observaciones. Esto significa que el expediente está preparado para que la División de Oposición pueda dictar su decisión sobre la oposición”.<sup>138</sup>

## **Resolución**

Si la solicitud cumple con los requisitos dispuestos por el Reglamento, no incurre en ninguna de las prohibiciones absolutas y no hubiere sido presentada ninguna oposición o, habiéndose presentado fue desestimada mediante resolución motivada definitiva, se otorgará el registro como marca comunitaria.

Por otra parte, si existiera alguna de las causas que impiden el registro de la marca, la misma será denegada mediante resolución motivada.

Al emitir la EUIPO su resolución, los posibles resultados que pueden presentarse son:

1. La solicitud de marca comunitaria no entra en conflicto con el derecho o derechos anteriores; en ese caso el oponente paga las costas y la solicitud pasa a la fase de registro.
2. La solicitud de marca comunitaria entra en conflicto con el derecho o derecho anteriores; la solicitud no prospera y el solicitante de la marca paga las costas de la oposición.
3. La solicitud de marca comunitaria entra en conflicto parcialmente con el derecho o derechos anteriores; los productos o servicios en conflicto se eliminan de la lista y la solicitud pasa a la fase de registro.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup>Idem., fecha de consulta 03 de agosto de 2015.

<sup>139</sup>Idem., fecha de consulta 04 de agosto de 2015.

El procedimiento también podrá darse por terminado si el solicitante retira su solicitud de marca comunitaria o si el oponente retira su oposición.

### **3.6 Tratados Internacionales**

#### **3.6.1 Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN)**

“A partir de la década de los noventa, México firmó cinco tratados sobre libre comercio con diversos países del continente. Una de las características de los tratados sobre libre comercio firmados durante esa década es que incluyen la materia relativa a la propiedad intelectual”.<sup>140</sup>

El Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN), es un acuerdo comercial celebrado entre los tres países de América del Norte: Canadá, Estados Unidos de América y México. Fue firmado el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994.

El contenido de dicho tratado comprende diversos sectores, sin embargo, únicamente nos ocuparemos del trámite de registro de marcas y del procedimiento de oposición, los cuales están comprendidos en el capítulo XVII denominado “Propiedad Intelectual”.

En el capítulo XVII del texto del TLCAN, se especifican los lineamientos a seguir con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual en los tres países miembros. Cada país deberá proveer en su territorio a los ciudadanos

---

<sup>140</sup>García Moreno, Víctor, “El capítulo XVII del TLCAN y su influencia en la nueva ley mexicana del derecho de autor”, en Becerra Ramírez, Manuel (comp.), *op. cit.*, pp. 103-116.

de los otros miembros una protección adecuada, efectiva y eficaz a los derechos de propiedad intelectual.

Dicho capítulo está organizado en 21 artículos. Los primeros cuatro determinan algunas precisiones respecto a la naturaleza y ámbito de las obligaciones, protección ampliada, el principio de trato nacional y el control de prácticas o condiciones abusivas contrarias a la competencia. Los siguientes nueve artículos analizan lo referente a la propiedad intelectual en sentido amplio, la cual está clasificada en: derechos de autor, fonogramas, señales de satélite codificadas portadoras de programas, marcas, patentes, esquemas de trazado de circuitos semiconductores integrados, secretos industriales y de negocios, indicaciones geográficas, diseños industriales. Continúan cinco artículos más que se relacionan con procedimientos que buscan reforzar la protección de la materia, cubren aspectos como las medidas generales para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, los aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos, las medidas precautorias, los procedimientos y sanciones penales y la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera.

Finalmente, los últimos tres artículos cubren aspectos más generales, como la cooperación y asistencia técnica, protección de la materia existente y definiciones generales.

Dicho tratado señala compromisos específicos sobre la protección de:

- a) Derechos de autor
- b) Marcas
- c) Patentes
- d) Esquemas de trazado de circuitos
- e) Secretos industriales
- f) Indicaciones geográficas

g) Diseños industriales

En el artículo 1708 ofrece la definición de lo que para efectos del tratado se considera como marca.

**Artículo 1708.**Una marca es 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.

Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación.

Se entiende por marcas de certificación “aquellas que cumplen la función de atribuir al producto o servicio distinguido una calificación adicional por ser poseedor de ciertas características”.<sup>141</sup>

“Tales marcas pueden, por ejemplo, consistir en símbolos autenticadores de que se trata de un producto o servicio distinguido por una calificación adicional por ser poseedor de ciertas características”.<sup>142</sup>

Cabe señalar que en nuestra legislación marcaria no están contempladas las marcas de certificación.

---

<sup>141</sup>Jalife Daher, Mauricio, *Aspectos legales de las marcas en México*, 4ª ed., México, SISTA, 1998, p. 154.

<sup>142</sup>Idem.

El registro inicial de una marca deberá tener cuando menos una duración de diez años y podrá renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez años.

Cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles, es decir, pueden decir si admiten o no el registro de marcas auditivas u olfativas, mismas que se incluyen en el grupo de las llamadas marcas no tradicionales.

Se prohibirá el registro como marca de palabras, al menos en español, inglés o francés que designen genéricamente los bienes o servicios, a los que la marca se aplique; también se prohibirá el registro de aquellas marcas que contengan elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las partes.

Este tratado dispone que cada país miembro establezca un sistema para el registro de marcas. Así cada miembro debe llevar a cabo un examen de la solicitud; notificar al solicitante las razones por las que se niegue, en su caso, el registro de la marca; dar una oportunidad razonable para que el solicitante responda a la notificación; publicar cada marca antes o poco después de que haya sido registrada; y dar una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de la marca.

Asimismo, establece que cada una de las partes podrá dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca.

En el sistema mexicano, el procedimiento de registro de una marca permaneció durante mucho tiempo sin otorgar a terceros la posibilidad de oponerse al registro de una marca.

Recientemente en nuestra legislación en materia de propiedad industrial fue incluida la figura de la oposición, no obstante, la autoridad competente al realizar el examen respectivo a la solicitud de registro, es la única que puede decir respecto a la registrabilidad o irregistrabilidad de un signo distintivo.

En virtud de lo anterior, un tercero que pueda considerar que sus derechos marcarios pueden llegar a verse afectados con la posible concesión de una nueva marca, podrá manifestarse respecto al trámite correspondiente, pero, no será considerado parte o tercero.

### **3.6.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)**

El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), también conocido como TRIPS por sus siglas en inglés, es el anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.

“Simplemente el ADPIC regula estándares mínimos de protección que deberán observar los países signatarios en sus respectivas regulaciones internas”.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup>Bergel, Salvador *Propiedad intelectual en el GATT*, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 2000, p. 54.

Los miembros podrán prever en su legislación, aunque no están obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo.

El acuerdo abarca cinco amplias cuestiones<sup>144</sup>:

1. Como deben aplicarse los principios básicos del sistema de comercio y otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual,
2. Cómo prestar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual.
3. Cómo deben los países hacer respetar adecuadamente esos derechos en sus territorios.
4. Cómo resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre miembros de la OMC.
5. Disposiciones transitorias especiales durante el período de establecimiento del nuevo sistema.

La primera parte del Acuerdo contiene las disposiciones generales y los principios básicos. Dichos principios corresponden al principio de trato nacional y al principio de la nación más favorecida, los cuales fueron pilares básicos de la protección de la propiedad intelectual en el sistema del GATT, y que fueron incorporados al ADPIC.

El principio de la nación más favorecida “constituye un aporte original del GATT ya que con anterioridad no había sido estipulado en ningún acuerdo internacional”.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup>Organización Mundial de Comercio, [https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/agrm7\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm), fecha de consulta 10 de agosto de 2015.

<sup>145</sup>Bergel, Salvador, *op. cit.*, p. 59.

Las disposiciones relevantes para el derecho de marcas, se encuentran contenidas en la Parte II, Sección 2 del acuerdo. Así el artículo 15° define a la 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”.

En el mismo artículo se establece que podrán ser registrables como marca las palabras, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos.

El registro inicial de una marca y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años y será renovable indefinidamente.

Cabe señalar que el acuerdo establece que los miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente, es decir, que cada país miembro decidirá respecto al registro de marcas auditivas u olfativas. Asimismo, podrán supeditar al uso la posibilidad de registro, sin embargo, el uso efectivo de la marca no será condición para la presentación de una solicitud. Tampoco se denegará ninguna solicitud porque el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de tres años contados a partir de la fecha de la solicitud.

En el mismo artículo 15° del ADPIC se establece que las marcas deberán publicarse antes o inmediatamente después de su registro, ello con la finalidad de que terceros puedan tener conocimiento de la inscripción de un signo distintivo. Además, ofrecerán una oportunidad razonable para pedir la anulación del registro de una marca.

Conforme al acuerdo, además de la posibilidad de pedir la anulación de un registro, los países miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca.

En el caso de nuestro país, a pesar de ser signatario de la OMC, durante mucho tiempo no incluyó en la legislación marcaria un procedimiento de oposición que permitiera a terceros oponerse al registro de una marca. Si bien los miembros no se encuentran obligados a prever un procedimiento de oposición, el no contar con uno afecta a los titulares y solicitantes de algún registro ya que para solicitar la nulidad de una marca únicamente puede hacerse una vez otorgado el registro marcario, lo cual implicaría llevar a cabo un procedimiento que la mayoría de las veces suele ser costoso y dilatado.

### **3.6.3 Arreglo de Madrid y su Protocolo**

El Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid son los dos tratados que rigen al llamado Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, el cual está administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Dicho sistema lo conforman las partes contratantes pertenecientes al Arreglo, y aquéllas que pertenecen al Protocolo.

El Arreglo y el Protocolo son tratados independientes, así que cualquier Estado puede adherirse a uno de ellos o a ambos.

“El Sistema de Madrid establece un procedimiento unificado para presentar solicitudes de marcas en cada uno de sus Estados contratantes. Una solicitud de marca presentada en el marco del Sistema de Madrid se denomina *solicitud*

*internacional*, y los Estados miembros del Protocolo y Arreglo, colectivamente, la *Unión de Madrid*.”<sup>146</sup>

El sistema tiene un doble objetivo. En primer lugar, facilita la obtención de protección para las marcas, ya que la inscripción de una marca en el Registro Internacional produce en las partes contratantes designadas por el solicitante los efectos propios del registro internacional. En segundo lugar, dado que un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales, la gestión posterior de esa protección resulta mucho más fácil.<sup>147</sup>

Sólo pueden presentar solicitudes de registro internacional aquellas personas físicas o morales que posean un establecimiento industrial o comercial real y efectivo o tengan su domicilio o la nacionalidad de un país que sea parte en el Arreglo o Protocolo de Madrid.

### **El Arreglo de Madrid**

La idea de establecer un sistema que simplificara las formalidades para proteger una misma marca en diversos países, encontró su primera resonancia oficial en el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial celebrado en París del 5 al 17 de septiembre de 1878. Sin embargo, fue hasta el 14 de abril de 1890

---

<sup>146</sup>Varela Pezzano, Eduardo, “Anatomía del protocolo de Madrid”, en Ricardo Metke (coord.), *Propiedad Intelectual. Reflexiones*, Colombia, Universidad del Rosario, 2012, p. 55.

<sup>147</sup>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *El sistema de Madrid*, no. 418, 2012, [www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/418/wipo\\_pub\\_418.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/418/wipo_pub_418.pdf), fecha de consulta 12 de agosto de 2015.

durante la conferencia de Madrid para la revisión del Convenio de la Unión de París que se aprobó el texto del Arreglo de Madrid.

La adhesión de nuestro país al Arreglo se dio hasta el 26 de julio de 1909 mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre del mismo año. No obstante, el 9 de marzo de 1943 mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de abril de 1943, dicho Arreglo fue denunciado por convenir a los intereses nacionales, y se ordenó que, a partir del 10 de marzo de 1943, dejara de estar en vigor en todo el territorio nacional.

“La denuncia de México al Arreglo de Madrid fue ocasionada principalmente por ser inequitativo, debido al gran número de marcas extranjeras que se protegían en la República y comparativamente al pequeñísimo número de marcas mexicanas amparadas a través de la Oficina de Berna”.<sup>148</sup>

Aunado a lo anterior, cabe señalar que México era el único país de América que continuaba adherido al Arreglo de Madrid, después de la denuncia hecha por la República de Cuba en 1932 y Brasil en 1933.

## **El Protocolo de Madrid**

El Protocolo de Madrid data del 27 de junio de 1989. Entró en vigor internacionalmente el 1 de diciembre de 1995 y empezó a aplicarse el 1 de abril de 1996.

---

<sup>148</sup>Sepúlveda, César, *El sistema mexicano de la propiedad industrial*, 2ª ed., México, Porrúa, 1981, p.26.

La adhesión de México al Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, fue aprobada por el Senado de la República el 25 de abril de 2012. El instrumento de adhesión fue depositado ante la OMPI el 19 de noviembre del mismo año y entró en vigor el 19 de febrero de 2013.

El Protocolo de Madrid es un “tratado internacional que ofrece a los propietarios de una marca la posibilidad de extender la protección de la misma en varios países u organizaciones intergubernamentales miembros del tratado, mediante la presentación de una sola solicitud, en su propia oficina, en un solo idioma y mediante el conjunto de tasas pagadas en una misma moneda y en una misma exhibición”.<sup>149</sup>

El Protocolo puede ser utilizado por aquellas personas que hayan presentado una solicitud y está se encuentre en trámite, la cual servirá como solicitud base, o bien, que ya cuenten con un registro de marca vigente, mismo que servirá como registro base.

Cabe señalar que una de las principales innovaciones del Protocolo de Madrid es la posibilidad de que el registro internacional se base en una solicitud y no solo en un registro.

Cualquier persona que sea nacional, se encuentre domiciliada o tenga un establecimiento industrial efectivo y real en cualquiera de los Estados contratantes podrá presentar una solicitud de registro internacional de marca.

---

<sup>149</sup>Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, <http://protocolodemadrid.impi.gob.mx/Antecedentes4.html>, fecha de consulta 14 de agosto de 2015.

La solicitud de registro internacional deberá presentarse en la Oficina Internacional (OMPI), por conducto de la oficina nacional en la que haya sido presentada la solicitud base, en el caso de México dicha oficina es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, no recibe directamente las solicitudes internacionales, éstas siempre deben ser presentadas a través de la oficina nacional.

La solicitud respectiva en el caso de México deberá presentarse en el formulario MM2, en idioma español y completado a máquina. Dicho formulario corresponde a los países que forman parte únicamente del Protocolo.

Quien solicite un registro internacional de marca deberá pagar tasas a la Oficina de Origen, a la Oficina Internacional y a las oficinas nacionales designadas en la solicitud.

La solicitud deberá contener los siguientes datos:

1. Nombre y dirección del solicitante;
2. Fecha de presentación y número de la solicitud o del registro de marca base en la oficina de origen;
3. Reproducción de la marca y cualquier indicación relativa al signo que constituye la marca;
4. Productos y servicios para los que se pide la protección, con sus respectivas clases;
5. Países u organizaciones intergubernamentales que se designan para extender la protección de la marca,
6. El cálculo de tasas.

Una vez que la solicitud es recibida por la Oficina de Origen, ésta “tendrá la obligación de certificar que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional corresponden a las que constan en la solicitud de base o en el registro de base, según proceda”.<sup>150</sup>

Una vez realizado el examen de certificación, y cumplidos los requisitos establecidos en el Protocolo, la solicitud internacional se envía a la Oficina Internacional (OMPI) en los dos meses siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la Oficina de Origen. Una vez enviada la solicitud, la Oficina de Origen notificará al solicitante la fecha de envío.

Recibida la solicitud en la Oficina Internacional se procederá a realizar un examen en el que verificará que se cumpla con los requisitos establecidos en el Protocolo, incluidos los requisitos relativos a la indicación de los productos y servicios y a su clasificación, así como que se hayan pagado las tasas exigidas.

Si la solicitud cumple con todos los requisitos formales, la Oficina Internacional otorgará un número internacional a la solicitud y registrará la marca en el Registro Internacional, dicho registro llevará la fecha en la que haya sido recibida la solicitud internacional por la Oficina de Origen, a condición de que la solicitud haya sido recibida por la Oficina Internacional en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud por la Oficina de Origen: en caso de que la solicitud internacional no hubiese sido recibida dentro de ese plazo, el registro internacional llevará la fecha en la que dicha solicitud haya sido recibida por la Oficina Internacional.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup>Botana Agra, Manuel, *La protección de las marcas internacionales*, Madrid, Marcial Pons, 1994, p. 164.

<sup>151</sup>Idem.

La Oficina Internacional hará la publicación del registro internacional en la Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI, y notificará que ha efectuado dicho registro a cada una de las partes contratantes designadas.

En caso de que la solicitud no cumpla con todos los requisitos establecidos por el Protocolo, la Oficina Internacional emitirá un aviso de irregularidad que enviará al titular de la marca y a la Oficina de Origen, para que en un plazo de tres meses sean subsanadas las irregularidades que presente la solicitud.

Una vez cumplidos los requisitos, se otorgará el número internacional, se hará el registro en el Registro Internacional, se publicará en la Gaceta y se remitirá la solicitud a cada una de las partes designadas en la misma. A partir de ese momento, comienza la tramitación nacional de la solicitud internacional, en la que cada uno de los países designados resolverá aplicando su legislación correspondiente igual que si se tratara de una solicitud presentada directamente ante la oficina designada.

Una vez remitida la solicitud a la Oficina Designada, se realizará un estudio de fondo para analizar la registrabilidad de la marca conforme a las disposiciones aplicables.

“La Oficina Designada, tiene la facultad plena de practicar exámenes, conducir procedimientos de oposición y en general, de aceptar o rechazar la solicitud de registro en cada país en lo particular”.<sup>152</sup>

## **Oposición**

---

<sup>152</sup>Schmidt, Luis, “México y Latinoamérica ante el sistema de Madrid”, junio 2001, <http://www.olivares.com.mx/En/Knowledge/Articles/CopyrightArticles/MexicoyLatinOamricaanteelSistemadeMadrid>, fecha de consulta 17 de agosto de 2015.

Si se encontrara algún impedimento durante el examen o si se presenta una oposición, la Oficina podrá declarar que no se puede conceder la protección a la marca, la Oficina Designada hará del conocimiento de la OMPI la denegación provisional mediante un oficio, el cual deberá contener las razones por las que se emite. La Oficina Internacional lo comunicará al titular, lo inscribirá en el registro internacional y lo publicará en la Gaceta de la OMPI de Marcas.

El solicitante podrá responder al oficio de denegación provisional dentro del plazo que para tal efecto establezca la legislación nacional de la Oficina Designada.

Toda denegación provisional tiene que ser notificada a la Oficina Internacional por las Oficinas Contratantes dentro del plazo de 12 meses, sin embargo, toda parte contratante puede declarar que cuando se le designe en virtud del Protocolo, dicho plazo será reemplazado por el de 18 meses. La parte contratante que haya realizado esta declaración, podrá declarar que una denegación provisional basada en una oposición podrá notificarse aún después de expirado el plazo de 18 meses.<sup>153</sup>

Todo procedimiento posterior a la denegación, como la respuesta a una oposición, se tramitará directamente entre el titular y la Oficina de la parte Contratante, sin participación de la Oficina Internacional. Una vez concluido todo el procedimiento ante dicha Oficina, ésta deberá enviar una declaración a la Oficina Internacional en la que indique si se confirma la denegación o si se concede protección.

---

<sup>153</sup>Organización Mundial de la Propiedad Industrial, “*El sistema de...*”, *cit*, fecha de consulta 19 de agosto de 2015.

## **Resolución**

Si la Oficina Designada no encuentra ningún impedimento, el registro de la marca será otorgado y se notificará a la Oficina Internacional dentro de los 18 meses siguientes. Sin embargo, en el caso de nuestro país, de acuerdo al marco legal nacional que rige la materia, el plazo máximo de respuesta es de 6 meses.

La Oficina Designada emitirá una declaración de concesión de protección, en la cual manifestará que, derivado del estudio de la solicitud internacional, se confiere la protección de la marca en el estado designado, y se enviará a la OMPI, a su vez, ésta lo comunicará al titular o a su representante, asimismo hará la inscripción en el registro internacional y lo publicará en la Gaceta de marcas de la OMPI.

La declaración de concesión de protección deberá contener los siguientes datos:

1. Oficina que envía la declaración;
2. Número del registro internacional;
3. Nombre del titular;
4. Productos o servicios indicados;
5. Firma o sello oficial de la Oficina que envía la declaración, y
6. Fecha

Si la Oficina Designada niega la concesión del registro, notificará este hecho a la Oficina Internacional mediante oficio y se lo comunicará al titular, se hará la respectiva inscripción en el registro internacional y se publicará en la Gaceta de marcas de la OMPI.

Con la adhesión de México al Protocolo de Madrid la presentación de solicitudes de marcas extranjeras en nuestro país ha aumentado

considerablemente año con año, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, México ocupa el 10º lugar dentro de las oficinas designadas conforme al Protocolo de Madrid.

Según cifras del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “en el dos mil quince, se recibieron veintidós mil trescientas trece (22,313) solicitudes conforme al Protocolo de Madrid, siendo México oficina designada, cifra que aumentó considerablemente respecto al dos mil catorce, año en el cual se presentaron dieciséis mil setecientos siete (16,707) solicitudes.”<sup>154</sup>

En ese sentido, es evidente que la carga del trabajo para el Instituto aumenta año con año, por lo que, con la implementación de la oposición en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, contribuirá a evitar que la Autoridad llegue a saturarse de procedimientos administrativos de nulidad basados especialmente en el error, inadvertencia por parte de la Autoridad.

---

<sup>154</sup>Informe anual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, <http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/106492/IA2015.pdf>, fecha de consulta 21 de agosto de 2015.

## CAPÍTULO IV PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

### 4.1 Marcas registrables

El derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

“De acuerdo con las disposiciones legales existentes [...], los signos pueden ser adoptados y protegidos legalmente como marca”.<sup>155</sup>

En ese sentido, el artículo 89 de la ley de la materia establece aquellos signos susceptibles de registrarse como marca, señalando lo siguiente:

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

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

“Para ser objeto de protección legal, la ley determina que las marcas deben satisfacer, al igual que cualquier medio de identificación, una función distintiva, es

---

<sup>155</sup>Jalife Daher, Mauricio, “Aspectos legales de...”, *cit.*, p. 25.

decir, poseer el atributo de distinguir un producto o un servicio frente al público consumidor, respecto de otros del mismo tipo”.<sup>156</sup>

Al elegir una marca, se debe optar preferentemente por un signo que sea lo suficientemente distintivo para los bienes o servicios en los que se empleará; así esta podrá diferenciar adecuadamente los bienes o servicios de su titular respecto de los de sus competidores.

Conforme a lo señalado en la fracción primera del artículo arriba transcrito, cualquier denominación puede ser empleada como marca siempre y cuando sea distintiva de los productos o servicios que pretende amparar y no encuadre en ninguna de las prohibiciones establecidas por la ley de la materia.

“Si bien es cierto que diversas indicaciones tienen la capacidad de distinguir bienes y servicios, son las indicaciones arbitrarias, caprichosas o de fantasía las que mejor capacidad distintiva llegan a presentar,”<sup>157</sup> por lo que puede resultar más factible la obtención de su registro como marca.

Una marca arbitraria, es aquella que se compone de una palabra, nombre, símbolo o elemento gráfico de uso común pero que no sugiere ni describe nada acerca de los productos o servicios que protege.

Una marca caprichosa o de fantasía, es aquella que carece de significado y es creada con el único fin de llamar la atención y funcionar como marca.

También existen los llamados términos evocativos que son aquellos que de manera indirecta comunican al consumidor una cualidad del producto o servicio,

---

<sup>156</sup>Jalife Daher, Mauricio, “Comentarios a la ley...”, *cit.*, p. 112.

<sup>157</sup>García Muñoz-Nájar, *op. cit.*, p. 30.

es decir, este tipo de términos solamente invocan el producto o sugieren su naturaleza o utilidad. Ya que dichos términos no son empleados para describir los productos o servicios a proteger pueden ser registrados, pues los mismos no se encuentran prohibidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

Al igual que en el caso de las palabras, cualquier figura visible que sea lo suficientemente distintiva, puede ser registrada como marca siempre y cuando no incurra en alguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 90 de la ley de la materia.

La importancia que tiene la protección de las figuras visibles como marca resulta sumamente importante, pues “en muchas ocasiones el consumidor identifica un producto por las figuras que se encuentran en el mismo independientemente de que dichas figuras se encuentren acompañadas por alguna denominación”.<sup>158</sup>

En la fracción segunda encontramos a las formas tridimensionales, mismas que consisten en los envases o envolturas de los productos, los cuales deben ser originales para ser objeto de protección.

En muchas ocasiones los envases o envolturas pueden representar un medio de distinción frente a los consumidores.

“Las formas tridimensionales, para ser registrables, deben ser estáticas, es decir, no pueden registrarse como marcas tridimensionales animadas o cambiantes. Asimismo, para que las formas tridimensionales sean registradas

---

<sup>158</sup>Jalife Daher, Mauricio, “Aspectos legales de...”, *cit.*, p.27.

como marca, es necesario que no se trate de la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza o función industrial de los mismos”.<sup>159</sup>

Por otra parte, la fracción tercera señala que pueden ser registrados como marca los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidas en el artículo 90.

La importancia de registrar la denominación o razón social de una empresa como marca, radica en el hecho de que el que una empresa se constituya bajo cierta denominación, no le concede el derecho exclusivo para su uso en la prestación de algún servicio o en la venta de algún producto, de ahí que éstas deban registrarse bajo alguna figura de la propiedad industrial, como el nombre comercial o la marca, para así tener el derecho exclusivo a su utilización en el mercado respecto de ciertos productos o servicios.

Finalmente, la fracción cuarta señala que es registrable como marca el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

“Existe una gran tendencia a usar y registrar nombres (y apellidos) como marcas de productos o servicios, por ser un medio natural de asociación de la materia distinguida con su fabricante, promotor o prestador”.<sup>160</sup>

En los casos en los que entren en conflicto dos marcas por compartir el mismo nombre, consideramos que la diferencia de apellidos debe resultar suficiente para que las marcas que comparten el mismo nombre, pero distintos apellidos puedan coexistir en el mercado.

---

<sup>159</sup>Idem.

<sup>160</sup>Ibidem, p. 126.

Aunque la Ley permite el registro de nombres propios como marca, se debe tomar en cuenta que para ello es indispensable contar con el consentimiento del interesado o si ha fallecido, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, en su orden y colaterales, hasta el cuarto grado, pues de lo contrario un tercero estaría obteniendo sin autorización un beneficio a costa del nombre o imagen de otra persona.

#### **4.2 Marcas no registrables**

El legislador se encargó de establecer en la Ley de la Propiedad Industrial una serie de impedimentos que prohíben que determinados signos puedan ser registrados como marca.

Así, encontramos que el artículo 4° de la ley de la materia establece en su parte conducente lo siguiente:

**Artículo 4°.** No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o formas sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

Dicho precepto determina la irregistrabilidad de aquellas marcas que por su contenido resultan contrarias a la moral, al orden público y a las buenas costumbres.

La aplicación de este artículo resulta sumamente delicada, ya que al no existir un concepto único de los términos moral, buenas costumbres y orden público, al otorgar o negar el registro de marcas que incluyan o se

compongan por algún término o imagen que de algún modo se relacionen con temas violentos, sexuales, racistas, entre otros y que a consideración de la autoridad incurran en la prohibición establecida en el artículo 4º de la Ley, traerá consigo la discusión entre las ideas morales de los solicitantes y de la autoridad, pues lo que la autoridad puede considerar inmoral contrario a las buenas costumbres o al orden público, puede no serlo para el gobernado.<sup>161</sup>

Asimismo, la ley de la materia establece en su artículo 90 una serie de fracciones en las cuales se mencionan de manera detallada aquellos signos que no son susceptibles de registro atendiendo a diversos motivos, mismas que a continuación se transcriben.

**Artículo 90.-** No serán registrables como marca:

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

Esta fracción prohíbe el registro de marcas en movimiento, las cuales se consideran una categoría de las llamadas marcas no tradicionales, mismas que no se encuentran reguladas por nuestra ley.

El sustento de esta prohibición se encuentra en el hecho de que una marca debe utilizarse tal cual es registrada, por lo que una figura en movimiento no podría ser protegida como marca conforme a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. “Atendiendo a que una de las funciones principales de una

---

<sup>161</sup>Olivares Lobato, Sergio, “Artículo 4º”, en Ortiz Bahena, Miguel (Coord.), *Ley de la propiedad industrial. comentada por la asociación mexicana para la protección de la propiedad industrial (AMMPI)*, México, Porrúa, 2015, p.41.

marca es que el público pueda diferenciarla de otras, dicha función no podría realizarse si la marca no se encuentra fija, pues la misma al tener variaciones no permitiría que el consumidor logre identificarla plenamente respecto a los productos o servicios que ampara”.<sup>162</sup>

En la fracción segunda encontramos lo siguiente:

**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;

Cualquier signo que pretenda emplearse como marca debe cumplir con la principal función de esta, ser distintiva, pues el objeto de la misma es identificar y diferenciar productos o servicios de otros de la misma especie, por lo que, si una marca no logra cumplir con dicha función, la ley impide su registro.

“La prohibición contenida en esta fracción se fundamenta en el derecho que tienen todas las personas para emplear palabras o signos de uso común, de dominio público”.<sup>163</sup>

Así tenemos que los nombres técnicos y los términos genéricos de productos o servicios, no son susceptibles de registro pues de lo contrario se estaría permitiendo un indebido monopolio del vocabulario, ya que otras personas deben tener la oportunidad de utilizar ese tipo de términos en relación con las actividades comerciales que desempeñan. Si bien una marca puede incluir este tipo de palabras, la misma debe presentarse acompañada por otros elementos

---

<sup>162</sup>Jalife Daher, Mauricio, “Uso y valor de...” *cit.*, p. 203.

<sup>163</sup>Viñamata Pashckes, Carlos, *op.cit.*, p. 247.

que le otorguen distintividad, pues al tratarse de términos genéricos se tiene que renunciar al derecho exclusivo del uso de los mismos a fin de asegurar que otros puedan emplearlos en sus signos.

El otorgar el registro de algún signo compuesto únicamente por un término técnico o genérico, implicaría una injustificada ventaja comercial a favor del titular pues se estaría excluyendo al resto de sus competidores de la posibilidad de utilizar esos términos en sus productos o servicios.

“El haber establecido la prohibición de registro como marca de los nombres técnicos o comunes, es de gran trascendencia, pues para el público en general podría ser distintivo el nombre técnico de un producto o servicio, sin embargo, pondría en desventaja al resto de fabricantes de productos o servicios de la misma rama”.<sup>164</sup>

A continuación, encontramos la fracción III, misma que establece:

**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;

Este precepto prohíbe el registro de la forma usual de productos, así como los envases que resultan ser técnicamente necesarios para el resto de los competidores o que se encuentren en el dominio público. Dentro de esta prohibición deben considerarse los modelos de utilidad que han caído en el dominio público por el transcurso del tiempo de su vigencia; pues se puede

---

<sup>164</sup>Soto Gutierrez, Manuel, “Artículo 90 fracción II”, en Ortiz Bahena, Miguel (Coord.), *op. cit.*, p. 148.

presentar el caso, de que un modelo de utilidad haya caducado por el paso del tiempo y su titular pretenda prolongar su exclusividad mediante el registro del mismo como marca, lo cual de permitirse, estaría extendiendo el monopolio autorizado por la ley más allá del plazo legal concedido para ello, perjudicando al resto de los competidores.<sup>165</sup>

"Una marca tridimensional constituye un signo distintivo que posee volumen o un cuerpo, esto es, que ocupa por sí mismo un espacio determinado".<sup>166</sup>

En opinión de Mauricio Jalife Daher, "el término *originalidad* empleado por el legislador no resulta ser el más adecuado, pues atendiendo a la definición de marca que establece la ley de la materia, el término correcto sería el de *distintividad*".<sup>167</sup>

En relación con la forma usual y corriente de los productos, ésta se refiere a la forma de presentación habitual de los mismos en el mercado. Para poder obtener el registro de una forma tridimensional, ésta debe presentar una forma suficientemente peculiar que la distinga o identifique fácilmente de la forma típica del producto y así poder optar por el registro.

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

---

<sup>165</sup>Jalife Daher, Mauricio, "Aspectos legales de...", *cit.*, p. 210.

<sup>166</sup>Soto Gutiérrez, Manuel, *op. cit.*, p. 151.

<sup>167</sup>Jalife Daher, Mauricio, "Uso y valor de...", *cit.*, p. 150.

composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

Las marcas que no resultan ser registrables por ser descriptivas son una de las principales causas por las que la autoridad objeta y niega el registro de marcas.

Se considera que una marca es descriptiva si refiere un ingrediente, cualidad, uso, función o alguna otra característica de los bienes o servicios en los que es utilizada.

“Este tipo de signos, generalmente están constituidos por el uso de adjetivos y adverbios que se refieren a la descripción del bien o servicio que designan. Las denominaciones que utilizan como expresión de una marca un adjetivo son propensas a la descripción del producto o servicio, puesto que gramaticalmente definen sus características, razón por la cual no son registrables”.<sup>168</sup>

El registro de una marca descriptiva debe negarse para que otros puedan usar el término descriptivo para referirse a los bienes o servicios que ofertan en el mercado y así, evitar favorecer a un comerciante frente a sus competidores. Una marca que contenga un término de esta naturaleza puede ser registrable si el solicitante renuncia al derecho de usar en exclusiva el término descriptivo, pues de otorgar el derecho exclusivo al uso de un término descriptivo, se estaría dando una ventaja injustificada a su titular respecto del resto de competidores.

---

<sup>168</sup>Arenas Reyes, Armando, “Artículo 90 fracción IV”, en Ortiz Bahena, Miguel (Coord.), *op. cit.*, p. 158.

Dentro del mismo artículo encontramos que no serán registrables como marca:

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

Resulta imposible que una persona reserve para su uso exclusivo letras, dígitos colores individualmente, pues es claro que el signo sería carente de distintividad y por ende no cumpliría con la función principal de toda marca, es por ello que tales signos resultan inadecuados para constituirse como marcas.

No obstante, existe una excepción a la referida prohibición, pues si las letras, dígitos o el color son combinados con otros elementos gráficos que les proporcionen distintividad, éstos pueden ser registrados, la única condición es que se encuentren acompañados de elementos que logren hacerlos distintivos, capaces de identificar y diferenciar a los productos o servicios que se pretendan proteger y, por ende, puedan constituirse como marca.

La fracción VI establece la siguiente prohibición:

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

“Respecto a las traducciones a otros idiomas, es recomendable valorar el significado menos conocido por un grupo de consumidores y el idioma de que se trate, así como el grado de familiaridad que los consumidores tengan con el mismo”.<sup>169</sup>

---

<sup>169</sup>Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, *op. cit.*, p. 448.

Tampoco serán registrables las palabras que, tratando de evitar la prohibición señalada, sea alteradas en alguna de sus letras, por ejemplo, no se podría registrar la palabra “silla” para amparar muebles, pues sería descriptiva de dichos productos, pero tampoco podría registrarse “siya” para los mismos artículos, por ser la misma palabra, pero alterada en una letra.

La siguiente prohibición establece que no serán registrables las marcas que:

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

“Es indudable que los signos a los que alude esta fracción son en la mayoría de los casos distintivos, sin embargo, los gobiernos u organizaciones que los conciben y adoptan, si bien los crean como distintivos identificadores de un origen, no cumplen *per se* con la función marcaría por el hecho de que su función no es servir como identificadores de productos o servicios”.<sup>170</sup>

Con esta prohibición se busca evitar el engaño sobre la calidad, origen o condición de los productos, en que se podría hacer incurrir al público consumidor pues inevitablemente asociaría los productos o servicios con el país al que la marca haga alusión.

---

<sup>170</sup>Belaunzarán Martínez, Antonio, “Artículo 90 fracción VII”, en Ortiz Bahena, Miguel (Coord.), *op. cit.*, p. 168.

Por otra parte, encontramos que la fracción VIII señala lo siguiente:

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

“Esta prohibición, al igual que la anterior, se estableció para proteger los intereses difusos, los intereses de la colectividad, para que el consumidor no sea engañado respecto a la calidad, procedencia u origen de los productos o servicios que se amparan con la marca”.<sup>171</sup>

Por su parte, la fracción IX establece prohibición al registro de aquellas marcas que:

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

Al igual que la fracción anterior, esta prohibición pretende evitar que se induzca a confusión al consumidor, así como evitar el aprovechamiento indebido de un tercero de premios o condecoraciones oficialmente reconocidas que no le corresponden.

Esta prohibición busca “otorgar seguridad a este tipo de premios, así como proteger a los consumidores para que no sufran engaño al creer que cierto

---

<sup>171</sup>Idem.

producto o servicio fue merecedor de un reconocimiento cuando en realidad no sucedió así”.<sup>172</sup>

En la fracción X se establece lo siguiente:

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

El objetivo de esta prohibición, es la protección del público consumidor que puede ser inducido a error sobre el origen de los productos o servicios.

“Con esta prohibición se busca garantizar que el público consumidor no sea engañado respecto a la procedencia de los productos, por marcas que en su construcción contengan elementos que puedan provocar dicho error”.<sup>173</sup>

Por lo que hace a la fracción XI, la misma establece:

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

---

<sup>172</sup>Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, *op. cit.*, p. 452.

<sup>173</sup>Martínez Pérez de Lema, Ana, “Artículo 90 fracción X”, en Ortiz Bahena, Miguel (coord.), *op. cit.*, p.172.

“El fundamento de esta prohibición, es que todos los productores de ese lugar tienen derecho a indicar que su producto es de ahí, sin que tal indicación pueda ser monopolizada por alguno de ellos”.<sup>174</sup>

Asimismo, esta prohibición se relaciona directamente con una protección a los intereses de los consumidores, quienes tienen derecho a no ser engañados respecto a la calidad, y procedencia de los productos que se encuentran en el mercado y que se comercializan al amparo de alguna marca.

Esta fracción establece una excepción a la no registrabilidad y es cuando el nombre que se pretende registrar sea el de un lugar de propiedad particular y se cuente con el consentimiento de su propietario.

Respecto a la siguiente fracción encontramos lo siguiente:

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

En este caso resulta indispensable contar con el consentimiento del interesado, o en su defecto del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y colateral hasta el cuarto grado. Ello en virtud de que “el nombre e imagen de un individuo constituyen elementos ligados intrínsecamente a la persona, por lo que su adopción como marca por un tercero, sin autorización, puede generar lesiones a la integridad moral del individuo”.<sup>175</sup>

---

<sup>174</sup>Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, *op. cit.*, p. 453.

<sup>175</sup>*Ibidem.*, p. 174.

Asimismo, respecto a aquellas personas que gozan de fama pública, el registrar su nombre como marca significaría una importante ventaja comercial e implicaría una injustificada conducta el que un tercero sin autorización alguna aprovechara el prestigio de otro en beneficio propio.

“La prohibición en estudio no queda acotada a una determinada clase de productos o servicios por lo que no se puede registrar como marca el nombre, seudónimo o retrato de una persona para ninguna clase, sin el consentimiento de dicha persona o sus descendientes”.<sup>176</sup>

Respecto a la fracción XIII, la misma establece la siguiente prohibición:

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

La prohibición contenida en esta fracción tiene como objeto salvaguardar el derecho adquirido por un tercero bajo la Ley Federal del Derecho de Autor. Así, “se busca evitar que un tercero se aproveche de la fama o prestigio de una obra autoral o del nombre de un personaje objeto de una reserva de derechos, en perjuicio de sus legítimos titulares”.<sup>177</sup>

Tal es el caso de la denominación “La Divina Comedia de México”, la cual se intentó registrar para proteger los servicios de la clase 43 y a la cual le fue

---

<sup>176</sup>Ibidem., p. 177.

<sup>177</sup>Ibidem., p. 178.

señalado como impedimento legal la fracción en comento, pues se reproduce sin autorización el título de la obra de Dante Alligheri, *La divina comedia*.<sup>178</sup>

En la misma fracción se contempla una excepción para poder registrar como marca los títulos y personajes a los que hace mención, y es que se cuente con la autorización expresa del titular del derecho correspondiente.

La siguiente fracción estipula a la letra lo siguiente:

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

Al igual que en la prohibición anterior, con esta fracción se trata de proteger a los destinatarios de las marcas, es decir, a los consumidores, pues tienen el derecho a no ser engañados por quienes les venden algún producto o prestan algún servicio.

“Para que una marca pueda considerarse engañosa, o bien que induce a error, es necesario que ésta genere unas expectativas sobre el producto capaces de influir en la decisión de compra, y que no responda a la verdad”.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup>Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, [http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/\\_expediente/Rh%7CsNuENEBrW%7CNJ7m8ynNQ==](http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ExpedienteDespliega/_expediente/Rh%7CsNuENEBrW%7CNJ7m8ynNQ==), fecha de consulta 20 de octubre de 2015.

<sup>179</sup>Romo de Vivar Gutierrez, Vianey, “Fraccion XIV Artículo 90” en Ortiz Bahena, Miguel (Coord.), *op. cit.*, p. 181.

En seguida encontramos la siguiente prohibición al registro de una marca:

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

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

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

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

“La marca notoriamente conocida es aquella que como consecuencia de su uso intensivo en el mercado y en la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es ampliamente conocida por los consumidores o por los sectores interesados, es decir, por la gran mayoría de consumidores de los productos, servicios o actividades que distingue”.<sup>180</sup>

---

<sup>180</sup>López Hinojosa, Sagrario Berenice, “Marca notoria y marca famosa en las reformas a la ley de la propiedad industrial”, *Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa*, Año III, No. 8, septiembre de 2011, <http://www.tfja.mx/investigaciones/numeros-publicados.html>, fecha de consulta 22 de octubre de 2015.

Este tipo de marcas gozan de un trato especial gracias a la publicidad o difusión que han tenido y al reconocimiento que han obtenido en el mercado.

Acorde al Convenio de la Unión de París, una marca notoria no debe ser otorgada en productos o servicios iguales o similares a un tercero ajeno.

La fracción en estudio establece que las marcas notorias serán protegidas en todos los productos y servicios, lo cual no es adecuado, pues “una marca notoria debe quedar protegida automáticamente en los productos y servicios para los cuales se aplica de manera ampliada”.<sup>181</sup>

Relacionada con la fracción anterior, encontramos la siguiente:

**XV bis.** Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

"La marca famosa es aquella cuyo uso en el mercado ha sido tan intenso, que no es sólo conocida por un sector de consumidores, sino que se ha difundido ampliamente a la totalidad de los habitantes de territorios determinados. En este caso deja de producir efectos la regla de la especialidad".<sup>182</sup>

Este tipo de marcas quedan protegidas en todo el nomenclátor con el objeto de evitar que un tercero se aproveche del reconocimiento que dicha marca ha

---

<sup>181</sup>Ibidem., p. 16, fecha de consulta 22 de octubre de 2015.

<sup>182</sup>Ibidem., p. 14, fecha de consulta 22 de octubre de 2015.

obtenido en el mercado por parte de su titular, pues de permitirse el registro de la misma marca en otra clase por parte de un tercero, el público consumidor relacionaría los productos o servicios de ambas marcas, contribuyendo a la pérdida de distintividad de la marca famosa.

La siguiente fracción es una de las más citadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial durante el examen de fondo.

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

Teniendo en cuenta que la función principal de una marca es distinguir productos o servicios respecto de otros idénticos o similares en el mercado, es evidente que el Instituto no otorgaría una marca que resulte ser idéntica o similar a una ya registrada o en trámite de registro para proteger productos o servicios idénticos o similares.

En la práctica, la fracción en comento resulta ser una de las principales razones por las que se niega el registro de marca, si bien en este caso la marca propuesta a registro no resulta ser descriptiva, genérica, ilegal o engañosa, la misma no se encuentra disponible al existir derechos previos de terceros que podrían verse afectados.

A fin de determinar lo anterior, el Instituto realizará un examen de fondo para evaluar si las marcas son idénticas o si se actualiza alguno de los tres tipos de confusión, si ambas se aplican a los mismos productos o servicios y en su

caso, si pertenecen al mismo titular, pues de actualizarse este último supuesto, la marca puede ser registrada.

Finalmente, encontramos la fracción XVII, misma que estipula:

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

En este caso no resulta procedente registrar una marca que resulte idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial previamente publicado, pues no podrían coexistir, ya que si bien los efectos de la publicación del nombre comercial únicamente tienen efectos en la zona geográfica de la clientela efectiva, el registro de una marca es a nivel nacional, por lo que estaría abarcando la zona geográfica del nombre comercial, razón por la cual la ley prohíbe el registro, a menos de que se trate del mismo titular.

### **4.3 La prioridad en la marca**

A finales del siglo XIX coincidiendo con el desarrollo industrial y el comienzo de la globalización los países europeos se reúnen para la creación de normas internacionales que regulen las relaciones comerciales dando lugar a lo que se conoce como el Convenio de la unión de Paris, en el que se

establecen una serie de principios generales aplicables a la Propiedad Industrial, como son el de Territorialidad y el de Prioridad.<sup>183</sup>

La prioridad es un derecho internacional que permite a una persona que haya solicitado una marca en un país miembro de la Unión de París, reclamar protección a su marca en otro país contratante, dentro de los seis meses posteriores a la presentación de la solicitud de origen.

El derecho de prioridad se establece en el artículo 4º del mencionado Convenio, mismo que señala lo siguiente:

#### **Artículo 4º**

Derecho de prioridad

A.-1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud (...) de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

---

<sup>183</sup>Oficina Española de Patentes y Marcas, <http://www.oepm.es/es/index.html>, fecha de consulta 26 de octubre de 2015.

Derivado de lo anterior, al hacer valer el derecho de prioridad, todas las solicitudes posteriores a la solicitud inicial, se consideran depositadas en la fecha en que lo fue la primera, siempre y cuando la prioridad se reclame dentro del plazo al efecto establecido.

“Durante el plazo de prioridad, ninguna solicitud que sea presentada por un tercero y ningún uso de la marca por un competidor, pueden perjudicar los derechos del primer solicitante”.<sup>184</sup>

En la legislación nacional, encontramos este derecho establecido en los artículos 117 y 118 de la ley de la materia que a la letra establecen:

**Artículo 117.-** Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.

**Artículo 118.-** Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

- I.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;
- II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida sólo a los presentados en el país de origen;

---

<sup>184</sup>Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, *op.cit.*, p. 45.

**III.-** Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento.

Para reclamar la prioridad, además de cumplir con lo establecido por los artículos arriba señalados, el solicitante deberá cubrir los requisitos establecidos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

**Artículo 60.-** Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo 117 de la Ley, el solicitante de registro de marca deberá satisfacer los requisitos siguientes:

I.- Señalar en la solicitud, cuando se conozca, el número de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen, cuya fecha de presentación se reclame como fecha de prioridad, y

II.- Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

“La utilidad práctica de la prioridad consiste en que se puede obtener la protección internacional de una marca en varios países, sin la necesidad de presentarla simultáneamente en todos aquellos países en los que se desea proteger”.<sup>185</sup>

#### **4.4 Procedimiento de registro**

El procedimiento de registro de una marca inicia con la presentación de la solicitud de registro ante la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, aunque también puede presentarse en las diferentes Oficinas

---

<sup>185</sup>Ibidem., p. 490.

Regionales del Instituto; así como en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía.

#### **4.4.1 Solicitud de registro**

Tal y como se señaló anteriormente, el derecho al uso exclusivo de un signo distintivo se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial facultada para otorgar registros de marca.

Así, mediante un procedimiento administrativo, cuya finalidad es el reconocimiento de derechos, es como se puede obtener este derecho de propiedad industrial.

Dicho procedimiento comienza con la presentación de una solicitud de registro de signos distintivos ante, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El formato de solicitud de registro o publicación de signos distintivos fue modificado mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2015, lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento al Decreto por el cual se establece la “Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno”.

La ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, contemplan las condiciones que debe cumplir la solicitud. Así, el artículo 113 de la ley de la materia y 56 de su Reglamento establecen los requisitos que debe contener toda solicitud de registro, pues “en la solicitud se determina el objeto, el sujeto y la composición de la marca”.<sup>186</sup>

---

<sup>186</sup>Núñez Ramírez, Yolanda, *op.cit.*, p. 39.

Los requisitos que debe cumplir toda solicitud de registro de marca, son los siguientes:

1. *Datos del solicitante:* esta sección consta de dos apartados, uno para las personas físicas y otro para personas morales. El solicitante debe indicar: nombre/denominación o razón social, nacionalidad, teléfono, correo electrónico, CURP en el caso de personas físicas y RFC en el caso de personas morales, este último dato es opcional. Domicilio del solicitante, señalando: código postal, calle, número exterior e interior, colonia, municipio o delegación, estado y país.
2. *Domicilio para oír y recibir notificaciones:* debe señalarse un domicilio en México en el cual se pueda notificar cualquier acto emitido por el Instituto. El nuevo formato, da al solicitante la opción de que todas las notificaciones relacionadas con su trámite se realicen a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial.
3. *El signo distintivo:* en este punto se señala el tipo de signo distintivo que se solicita (marca, nombre comercial, aviso comercial, marca colectiva), tipo de marca que pretende registrarse (innominada, nominativa, mixta o tridimensional), fecha de primer uso o bien señalar que no se ha usado, este dato no podrá modificarse más adelante, por ello es sumamente importante que se señale la fecha exacta, la clase a la que corresponden los productos o servicios a proteger, con base en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas.

Asimismo, y de ser el caso se deben señalar las leyendas o figuras no reservables que aparezcan en la imagen de la marca, exhibir la etiqueta del signo distintivo y, en el caso de marcas tridimensionales deberán presentarse imágenes en las que se puedan apreciar las tres dimensiones del envase que se busca proteger.

4. *Ubicación del establecimiento:* en este apartado debe señalarse el domicilio en donde se ubica el establecimiento o negociación. Este dato es obligatorio si se señala fecha de primer uso.

5. *Prioridad reclamada:* deberá señalarse el país de origen, número de la solicitud de registro presentada en el país de origen y la fecha de presentación que se reclame como fecha de prioridad, asimismo deberá exhibirse el pago de la tarifa correspondiente.

6. *Nombre y firma del solicitante o de su representante:* es indispensable señalar nombre y firma autógrafa de quien solicita el registro, o bien si actúa por medio de representante él de éste, no es necesario anexar documento alguno que acredite la personalidad con la que se actúa pues conforme a lo previsto en el tercer párrafo fracción IV del artículo 181 basta que el mandatario manifieste en la solicitud, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades para llevar a cabo el trámite. A falta de firma de la solicitud, la misma será desechada de plano.

Ahora bien, a la solicitud de registro se le deben anexar ciertos documentos al momento de su presentación, siendo estos los siguientes:

1. *Comprobante de pago:* para que el trámite pueda ser solicitado, se debe cubrir una tarifa por los servicios que presta el Instituto, en este caso, será por el estudio que se realice al signo distintivo que se pretende registrar, el pago realizado no garantiza la obtención de la marca, y no hay devolución en caso de que la misma sea negada.

2. *Reglas de uso:* consiste en un escrito mediante el cual se establezca la forma en la que estarán dispuestos los derechos y obligaciones de una marca en

común. Dichas reglas son obligatorias en caso de que el registro sea solicitado a nombre dos o más personas físicas y/o morales, o tratándose de una marca colectiva.

3. *Documento que acredita la personalidad:* la exhibición de dicho documento es de carácter opcional, pues tal y como se señaló en líneas anteriores, basta con que el mandatario manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades necesarias para realizar el trámite.

4. *Hoja adicional:* cuando la descripción de los productos o servicios a proteger es muy extensa, se deberán señalar en una hoja adicional.

La solicitud de registro junto con sus anexos deberá presentarse por duplicado ante la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en donde se le otorgará un número de expediente y se señalará la fecha y hora de presentación, lo cual determinará la prelación entre las solicitudes.

Antes de la implementación del procedimiento de oposición, la solicitud se turnaba a la Coordinación Departamental de la Dirección Divisional de Marcas que correspondiera, a efecto de realizar el primero de los dos exámenes a los que se somete toda solicitud de registro, dicho examen es conocido como examen de forma. Actualmente, con la implementación de la oposición, primero se realiza la publicación de la solicitud en la Gaceta y, posteriormente se efectúan los exámenes correspondientes.

#### 4.4.2 Examen de forma

Este examen tiene como finalidad que el examinador evalúe que la solicitud cumpla con todos los requisitos formales establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial y en su Reglamento, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de dicha ley que a la letra establece:

**Artículo 119.-** Recibida la solicitud, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes a su recepción, y efectuará un examen de forma de la misma, así como de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.

Como se desprende del artículo arriba transcrito, en dicho examen se verificarán los datos que el solicitante asentó en su solicitud, así como los anexos que se acompañen a la misma.

Si a la fecha de su presentación la solicitud cumple con los requisitos necesarios, esa será su fecha de presentación. En caso contrario, si el examinador considera que la solicitud tiene alguna irregularidad o no cumple con los requisitos exigidos por la Ley o su Reglamento, el Instituto lo hará saber al solicitante por escrito otorgándole un plazo de dos meses para subsanar los errores u omisiones que contenga la solicitud. Dicho plazo podrá tener una prórroga de dos meses de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 Bis. El solicitante deberá dar contestación al requerimiento hecho por el Instituto, manifestando lo que a su derecho convenga y según sea el caso, reponer la solicitud con los datos correctos.

Una vez cumplimentado el requerimiento, se tendrá como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que se cumpla con lo requerido por la autoridad dentro del plazo legal correspondiente.

Conforme a lo estipulado por el Acuerdo que establece los tiempos máximos de respuesta del IMPI, el Instituto contará con un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud para formular por única vez el requerimiento relacionado con el examen de forma de la solicitud. Si dentro de dicho plazo no se realiza requerimiento alguno, se entenderá que el examen de forma ha resultado favorable al solicitante.

En caso de haber formulado algún requerimiento y el mismo haya sido contestado, el IMPI tendrá que resolver sobre el examen de forma dentro de los tres meses siguientes a la contestación que realice el solicitante.

Cuando se haya requerido al solicitante y éste no haya dado contestación al requerimiento formulado, haya contestado fuera de los plazos establecidos en los artículos 122 y 122 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial o se haya desechado de plano la promoción de contestación de requisitos, se considerará abandonada la solicitud de registro.

Un expediente de solicitud de registro o publicación de signo distintivo estará sujeto a desechamiento cuando la solicitud inicial no contenga la firma del solicitante o de su representante legal, o ésta no sea autógrafa, o bien, cuando a la solicitud no se anexe el comprobante de pago correspondiente, y una vez realizado el requerimiento de pago no se cumpla con el mismo.

Finalmente, una vez que se ha dado el visto bueno al examen de forma de la solicitud, el expediente será turnado al examinador que corresponde para efectuar el examen de fondo.

Resulta indispensable que al momento de llenar la solicitud de registro el solicitante lo haga cuidadosamente y anexe los documentos necesarios a la misma, pues de no hacerlo así, el procedimiento de registro se prolongará y asimismo se generaran más costos.

#### **4.4.3 Examen de fondo**

Concluido el examen de forma y cumplidos todos los requisitos legales, la solicitud será turnada a un nuevo examinador quien se encargará de realizar el examen de fondo, conforme a lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual dispone lo siguiente:

**Artículo 122.-** Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley.

[...]

El examen de fondo tiene como objetivo verificar que la marca propuesta a registro no invada derechos de terceros y no incurra en alguno de los supuestos de prohibición al registro señalados en el artículo 4º y 90 de la ley de la materia. Con este examen se determinará si el signo propuesto es susceptible de registro.

Dicho examen resulta trascendental para la obtención del registro de una marca, pues mediante el mismo, la autoridad valorará de forma integral el signo propuesto, tomando en cuenta su aspecto fonético, gráfico y conceptual para determinar si existe similitud con otras marcas registradas o solicitadas previamente o bien, si incurre en alguna otra prohibición de las contempladas por la ley de la materia, y así concluir si la marca de interés es distintiva y por lo tanto registrable.

En ese sentido, con la finalidad de verificar que no existan signos ya sea en trámite o concedidos que puedan constituir un impedimento legal para la marca que se pretenda registrar, se sugiere realizar una búsqueda de la marca de interés en la base de datos del Instituto.

Ni la Ley de la Propiedad Industrial ni su Reglamento establecen regla alguna que permita determinar los casos en los que existe similitud en grado de confusión entre marcas y tampoco establecen la forma en la que el Instituto debe realizar el examen de registrabilidad de las marcas.

En general, los aspectos más relevantes en la tarea de determinar las similitudes y diferencias entre las marcas, para establecer los casos en que la coexistencia de las mismas puede darse, se centra en los aspectos siguientes:

- 1) Contraste entre las marcas atendiendo a su aspecto visual, fonético y conceptual;
- 2) En función a los productos o servicios que distinguen;
- 3) En atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto;
- 4) En función del público al que se dirigen los productos y servicios, y
- 5) En razón de los lugares en que se expenden y proporcionan.<sup>187</sup>

Nuestros más altos Tribunales se han manifestado respecto al método a observar para determinar la semejanza en grado de confusión entre marcas tal y como se señala en la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

---

<sup>187</sup>Jalife Daher, Mauricio, “Comentarios a la Ley...” *cit.*, p. 214.

**MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN.** A partir de las peculiaridades de una marca debe considerarse la similitud con algún otro signo o la asociación con el fabricante (especialmente en las renombradas y con gran difusión). Estos aspectos deben ser evaluados en función de su dimensión conceptual, denominativa, fonética o gráfica, de una manera proporcional, idónea y adecuada al caso particular, así como a los efectos y consecuencias que es susceptible de producir entre los consumidores. Consecuentemente, para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre marcas en conflicto, a efecto de determinar si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse los siguientes lineamientos: **1) La semejanza debe percibirse considerando la marca en su conjunto; 2) La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas; 3) La similitud debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la atención común y ordinaria.** En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos: **a) Fonético, considerando que la confusión fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar. b) Gráfico, dado que la confusión en este aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a**

**tal grado que conducen a confundir uno por otro**, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista; y, **c) Ideológico o conceptual, que es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario.**<sup>188</sup>

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Amparo directo 334/2008. Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co. Kg. 28 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Miguel Ángel Betancourt Vázquez.

Amparo directo 78/2010. Montes y Compañía, S.A. de C.V. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

Amparo directo 218/2010. The Laryngeal Mask Company Limited. 1o. de julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

Amparo directo 397/2010. Sears Roebuck de México, S.A. de C.V. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

En congruencia con el criterio transcrito, tenemos que la confusión marcaria puede ser de tres tipos, a saber: (1) visual, que a su vez puede ser gráfica u

---

<sup>188</sup>Tesis: I.4o.A. J/92, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 911.

ortográfica; (2) fonética o (3) conceptual, bastando que la confusión se de en cualquiera de tales aspectos para que sea negado el signo propuesto a registro.

Las marcas deben analizarse en su conjunto, es decir, debe atenderse al efecto que produzcan tomadas globalmente y de manera importante debe atenderse al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, al ser oídas o cuando son pronunciadas rápidamente.

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

Como bien señalan los Tribunales Federales, para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, la comparación marcaria debe realizarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias, pues las semejanzas son las únicas susceptibles de crear la confusión en el público consumidor, induciéndolo al error respecto de la elección de una marca.

La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el comprador promedio que presta atención común y ordinaria.

Atendiendo a esta regla, los signos que se encuentren en pugna deben analizarse pensando que los consumidores que vean o escuchen una marca no realizarán un examen detallado o complicado que requiere una elaborada operación mental para establecer diferencias respecto de otras marcas, sino que atenderán a lo que vean o escuchen de manera ordinaria, casi instantánea.

Así, el examinador encargado de realizar el examen de fondo debe tomar en cuenta los tipos de confusión que pueden presentarse entre las marcas y realizar el estudio de las mismas atendiendo a las reglas establecidas por los Tribunales Federales.

Si durante la ejecución del examen de fondo el examinador considera que se actualiza alguna de las prohibiciones al registro establecidas por la Ley, se le comunicará al solicitante mediante un oficio a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga. El Instituto contará con un plazo de tres meses contados a partir de la aprobación del examen de forma para comunicar al solicitante el referido oficio.

Dicho oficio podrá ser contestado dentro de un plazo inicial de dos meses contados a partir de la notificación del mismo, el referido plazo podrá prorrogarse por dos meses más según lo dispuesto por el artículo 122 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial.

Una vez hecha la contestación al requerimiento respectivo, el Instituto contará con un plazo de seis meses para dar una respuesta al solicitante respecto a la procedencia o improcedencia del registro solicitado.

Cabe señalar que, si al contestar el oficio y a fin de subsanar el impedimento señalado por la autoridad, el solicitante sustituye o modifica la marca inicialmente solicitada, ésta se sujetará a un nuevo trámite y se deberá cubrir la tarifa correspondiente a una nueva solicitud, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la ley de la materia.

Durante el trámite de registro puede ocurrir que sea citada una anterioridad al solicitante, y éste opte por iniciar algún procedimiento administrativo ante el mismo Instituto, en ese caso, deberá solicitarse la suspensión del trámite de registro hasta la resolución del procedimiento respectivo.

Anteriormente el IMPI realizaba el examen de forma y fondo de manera continua y conjunta, es decir, si una solicitud tenía algún requerimiento de forma y

fondo esto se hacía del conocimiento del solicitante mediante la expedición de un solo oficio, sin embargo, actualmente ha optado por realizar dichos exámenes por separado y en caso de formular algún requerimiento éstos se hacen de forma independiente.

#### **4.5 Conclusión del procedimiento de registro**

Una vez que el Instituto ha realizado los dos exámenes previstos por la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, el examen de forma y examen de fondo, ha revisado la documentación anexa a la solicitud y verificado todos y cada uno de los datos asentados en la misma, así como confirmado que el signo propuesto cumple con los requisitos necesarios para constituir una marca y no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 90 de la ley de la materia, podrá dar por concluido el procedimiento de registro.

El Instituto podrá concluir el procedimiento de registro resolviendo, por una parte, que el registro solicitado sea otorgado y se expida el título correspondiente, o bien, que el registro sea negado y comunicar por escrito al solicitante la resolución correspondiente.

##### **4.5.1 Expedición del título**

Una vez realizados los exámenes correspondientes a la solicitud de registro y no habiendo encontrado algún impedimento para el registro de la marca propuesta, o bien, habiéndolo encontrado el solicitante pudo desvirtuar el impedimento citado dentro del plazo concedido para ello, la autoridad procederá a emitir el título de registro de marca correspondiente.

El título se otorgará como constancia del registro de la marca de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial e incluirá los siguientes datos:

1. El número de registro
2. El signo distintivo, señalando el tipo de marca.
3. Los productos o servicios que se protegerán con la marca
4. Nombre y domicilio del titular
5. Ubicación del establecimiento, según el caso
6. Fechas de presentación de la solicitud, fecha de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y fecha de expedición
7. Su vigencia

Con la obtención del título de registro, se otorga a su titular el derecho exclusivo sobre la marca para poder identificar sus productos o servicios y utilizarlo en el comercio de forma exclusiva.

Como se mencionó anteriormente, la vigencia de una marca será de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos indefinidos de la misma duración, el titular de la marca podrá solicitar la renovación seis meses antes o seis meses posteriores a su vencimiento. Transcurridos dichos plazos, no será posible solicitar la renovación de la marca.

Derivado del otorgamiento del registro marcario se presentan determinados derechos y obligaciones para su titular.

#### **4.5.2 Negativa de registro**

Si de los exámenes realizados por la autoridad a la solicitud de registro se desprende que el signo propuesto no es apto para ser registrado como marca por incurrir en alguna de las prohibiciones establecidas por la Ley, y la misma no se haya desvirtuado a consideración del examinador, el Instituto negará el registro solicitado.

La negativa de registro deberá ser comunicada al solicitante por escrito, señalando los fundamentos y motivos legales que llevaron a la autoridad a resolver en tal sentido, ello de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Uno de los motivos más comunes por el que se niega el registro de una marca es la confusión entre marcas al presentarse elementos idénticos o semejantes con alguna ya registrada o en trámite de registro presentada previamente.

En contra de la resolución que niega el registro marcario, el solicitante puede optar por interponer algún medio de defensa, ya sea presentar ante la misma autoridad un recurso de revisión o bien, interponer ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa juicio de nulidad en contra de la resolución que niega el registro marcario.

## **CAPÍTULO V**

### **PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS**

#### **5.1 Generalidades**

En el presente capítulo se desarrollará el tema central de este trabajo, las modificaciones a la Ley de la Propiedad Industrial cuyo fin fue establecer el procedimiento de oposición al registro de signos distintivos en nuestra legislación. Con dicho procedimiento los particulares que consideren que una solicitud incurre en alguna de las prohibiciones previstas por la Ley de la Propiedad Industrial podrán oponerse al registro de una marca solicitada. La implementación de la figura de la oposición significa un ajuste en nuestro sistema de propiedad industrial, pues la legislación de la materia estará adecuándose a los tratados Internacionales en esta materia de los cuales México es parte contratante y que contemplan en sus disposiciones dicha figura.

El otorgamiento de registros marcarios compete exclusivamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dicha autoridad goza de las más amplias facultades al momento de realizar el estudio de los signos distintivos propuestos a registro; tal y como lo establece el artículo 122 de la ley de la materia. En ese sentido, es el Instituto quien decide si una marca es o no registrable conforme a lo dispuesto por la ley de la materia, asimismo, los examinadores determinan que marcas pueden constituir anterioridades o, si se actualiza algún otro impedimento de los contemplados por el referido ordenamiento legal.

Antes de la implementación de la oposición, no se brindaba a terceras personas la oportunidad de manifestarse respecto a la eventual concesión de un registro marcario, por lo que la única opción con la que contaban aquellos que se consideraban afectados con el otorgamiento de una nueva marca, era solicitar ante el mismo Instituto la declaración administrativa de nulidad una vez que la

marca respectiva había sido concedida, ello con el objeto de nulificar el registro marcario otorgado con posterioridad.

En ese sentido, el otorgar a terceros la oportunidad de oponerse al registro de una marca, busca evitar que quienes se consideren afectados con su posible concesión, tengan que esperar al otorgamiento del mismo para acudir a un procedimiento de declaración administrativa de nulidad ante el mismo Instituto, el cual puede tornarse largo y desgastante, llegar a un juicio de nulidad ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual e incluso, alargarse hasta un juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados en materia Administrativa, lo cual no sólo significaría pérdidas económicas para el titular afectado, sino que además representaría un detrimento en la imagen del signo distintivo de su propiedad frente a los consumidores.

Es así, que con la implementación de la figura de la oposición en nuestra legislación, se busca evitar entre otros casos, que derechos previos de terceros puedan ser vulnerados con el otorgamiento de una marca que resulte ser idéntica o similar en grado de confusión y que busque proteger los mismos o coincidentes productos o servicios que una marca registrada con anterioridad, contribuyendo así a que los usuarios del sistema de marcas y el público consumidor gocen de mayor seguridad jurídica respecto a las marcas que se encuentran en el mercado.

### **Definición**

El procedimiento de oposición puede definirse como aquel que ofrece a terceras personas la oportunidad de presentar argumentos en contra del registro de una solicitud de marca dentro de determinado plazo debido a la existencia de derechos anteriores o razones fundadas en prohibiciones contempladas por la ley correspondiente.

Mediante este procedimiento se otorga la oportunidad a terceros de oponerse a una solicitud e impedir el registro de un nuevo signo distintivo que estaría entrando en conflicto con uno otorgado o solicitado previamente o, incurriendo en alguna de las prohibiciones establecidas por la ley. Por lo que, dentro del procedimiento de oposición debe alegarse al menos una prohibición para el registro de las contempladas por la legislación en materia de propiedad industrial, mismas que quedaron señaladas en el capítulo IV del presente trabajo.

## **5.2 Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial**

El veintiocho de abril de dos mil dieciséis fue aprobado por la Cámara de Diputados en su carácter de cámara revisora, el dictamen con la minuta por el cual se reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de junio del mismo año. El fin primordial de la reforma fue establecer un sistema de oposición que beneficie al sistema de propiedad industrial y a sus usuarios, se traten éstos de los propios solicitantes o de los titulares de derechos previamente concedidos, así como los consumidores finales.

### **Antecedentes**

El doce de noviembre de dos mil quince, la Cámara de Senadores recibió, el Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6º fracción X, segundo párrafo; 7 BIS 1; 8º.; 119; 123 y 181, tercer párrafo y, se adicionan los artículos 120 y 125, con un tercer párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial. En esa misma fecha fue turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos por la Mesa Directiva del Senado de la República, para su estudio y dictamen.

El catorce de diciembre de dos mil quince, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores el Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. En esa misma fecha, la Cámara de Diputados recibió la minuta referida.

El dos de febrero de dos mil dieciséis, la Comisión de Economía recibió el expediente que contenía la minuta antes referida para efectos de dictamen.

### **Análisis de la minuta**

Las reformas y adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial, tienen por objeto establecer un sistema de oposición con el propósito de beneficiar al sistema de propiedad industrial y a sus usuarios.

En la exposición de motivos de la iniciativa se señaló que la importancia de proteger los signos distintivos constituye un eje fundamental para impulsar el desarrollo económico. En ese sentido, y buscando que el trámite de registro de signos distintivos sea más eficiente, es que se consideró necesario incluir en nuestra legislación un sistema de oposición.

Con esta reforma, se pretende que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realice una mejor evaluación de la registrabilidad de los signos distintivos que se propongan a registro para evitar el otorgamiento de aquellos que puedan invadir derechos adquiridos previamente, así como evitar el registro de denominaciones que resulten ser de uso común en determinado sector del comercio.

Asimismo, se busca que el número de solicitudes de declaración administrativa de nulidad disminuya considerablemente, en especial, de aquellas

que se fundamenten en registros otorgados por error, inadvertencia o diferencia de apreciación por parte de la autoridad.

En ese sentido, se modificó la fracción X del artículo 6º para establecer que todas las resoluciones definitivas emitidas por el Instituto deberán ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de su emisión.

Se reformó el artículo 119 para establecer que una vez recibida la solicitud, el Instituto publicará la misma a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción.

Se creó el artículo 120; este precepto fue derogado mediante publicación de fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación; ahora mediante la reforma en comento fue adicionado y el mismo establece los términos en los que se tramitará la oposición.

Dicho artículo prevé que cualquier persona puede oponerse dentro del plazo de un mes a alguna de las solicitudes publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial, para ello bastará que consideren que la solicitud incurre en cualquiera de las hipótesis establecidas en el artículo 4º y 90 de la ley de la materia.

Asimismo, se modificó la fracción III del artículo 123 para establecer que en los casos en los que al subsanar algún impedimento legal de registro se modifique o sustituya la marca propuesta, la solicitud se sujetará a la publicación a la que se refiere el artículo 119, pues la misma se considerará un nuevo trámite.

Se adicionó un tercer párrafo al artículo 125 para establecer la obligación del Instituto de comunicar por escrito al oponente ya sean los datos del título que se expida, o de la resolución que niega el registro según sea el caso.

## **Consideraciones de las Comisiones para emitir el Proyecto**

Algunas de las consideraciones expresadas por los legisladores al exponer el proyecto de reforma y fundamentar el mismo fueron las siguientes:

La Ley de la Propiedad Industrial, tiene por objeto propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y el comercio, así como 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, asimismo prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial que constituyan competencia desleal relacionada con la misma.

Una marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, y que puede ser utilizado por los industriales, comerciantes o prestadores de servicios. El derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante el Instituto.

Recibida la solicitud el Instituto realiza un examen de forma, en el que se revisa que ésta haya sido presentada debidamente. Posteriormente, se lleva a cabo un examen de fondo, en el cual se analiza si la solicitud no incurre en los impedimentos o prohibiciones que contempla la Ley.

Actualmente en nuestro país, el estudio de fondo de la solicitud se lleva a cabo únicamente por el Instituto, conforme a la información o documentación que se encuentra a su alcance, la cual podría o no ser suficiente.

La protección de la Propiedad Industrial, es un tema global del cual México no puede sustraerse, ya que forma parte de distintos foros ante organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC) o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

En materia de sistema de oposición de la Propiedad Industrial tenemos como antecedente la iniciativa presentada el 26 de marzo de 2008, la cual proponía incorporar un procedimiento de oposición para evitar abusos en el otorgamiento de una patente, un procedimiento no contencioso de oposición.

Que, de acuerdo a las estadísticas en cuanto al registro de marcas, en 2015 se tuvo un total de 32,081 solicitudes de marca y 20,713 marcas registradas.

México se encuentra en el lugar número 10 de las oficinas más designadas en solicitudes de marca vía protocolo de Madrid, según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En general nuestro país guarda un importante lugar en materia de signos distintivos a nivel global.<sup>189</sup>

A continuación, se presenta un cuadro comparativo que muestra las modificaciones hechas a la Ley de la Propiedad Industrial respecto de los preceptos anteriores.

---

<sup>189</sup>Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial, [http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-12-03-1/assets/documentos/DICT\\_Comercio\\_Propiedad\\_Industrial\\_Sistema\\_de\\_Oposicion.pdf](http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-12-03-1/assets/documentos/DICT_Comercio_Propiedad_Industrial_Sistema_de_Oposicion.pdf), fecha de consulta 03 de mayo de 2016.

Artículo actual	Artículo anterior
<p><b>Artículo 6o.-</b> I a IX.- <b>X.-</b> Las <u>resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaración administrativa</u> previstos en esta Ley, así como <u>aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos,</u> deberán ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de su emisión. XI a XXII.-</p>	<p><b>Artículo 6o.-</b> I a IX.- <b>X.</b> Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley, así como establecer las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación electrónica y su puesta en operación; Deberán publicarse en el ejemplar del mes inmediato posterior a su emisión, todas <u>las resoluciones emitidas en los procedimientos de declaración administrativa</u> que prevé esta Ley, así como <u>las que desahoguen peticiones que tengan por objeto modificar las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos.</u> XI a XXII.-</p>
<p><b>Artículo 8o.-</b> El Instituto editará la Gaceta, en la que se harán las</p>	<p><b>Artículo 8o.-</b> El Instituto editará <u>mensualmente</u> la Gaceta, en la que se</p>

<p>publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.</p>	<p>harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar.</p>
<p><b>Artículo 119.-</b> Recibida la solicitud, el <u>Instituto procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes a su recepción,</u> y efectuará un examen de forma de la misma, así como de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.</p>	<p><b>Artículo 119.-</b> Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.</p>
<p><b>Artículo 120.-</b>Cualquier persona que considere que la solicitud publicada se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de esta Ley podrá oponerse a su registro, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.</p>	<p><b>Artículo 120.-</b> (Se deroga).</p>

La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de la documentación que se estime conveniente, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

La oposición a la solicitud no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiere presentado el carácter de interesado, tercero o parte.

Tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.

Transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, el Instituto publicará en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes, un listado de las solicitudes en las cuales se haya presentado oposición al registro.

El solicitante podrá manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con las causas, impedimentos o anterioridades citadas en la oposición, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.

La oposición, así como las manifestaciones del solicitante podrán

ser consideradas por el Instituto durante el examen de fondo de la solicitud.	
---	--

En resumen, el objetivo del dictamen de reforma fue la implementación de un sistema de oposición al registro de signos distintivos, para lo cual se determinó que todas las solicitudes de registro presentadas al Instituto se publicarán en la Gaceta de la Propiedad Industrial a fin de que cualquier persona que considere que la misma encuadra en alguna de las prohibiciones de registro establecidas en los artículo 4º y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, se oponga a su registro dentro del plazo improrrogable de un mes.

Entre otras características de la reforma encontramos las siguientes:

Con el sistema de oposición el Instituto podrá contar con elementos que le permitan evaluar de mejor manera la registrabilidad de un signo distintivo y con ello evitar la expedición de títulos que puedan invadir derechos previos o, sustraer del dominio público denominaciones comunes.

Se busca disminuir la presentación de solicitudes de declaración administrativa de nulidad, en particular aquellas fundamentadas en registros otorgados por error o inadvertencia del IMPI.

Armonizar la legislación mexicana con los sistemas jurídicos de los principales socios comerciales de nuestro país e incorporar la posibilidad de que los solicitantes se opongan al registro de solicitudes de marcas, avisos o nombres comerciales.

Es importante señalar que el sistema de oposición no operará como un procedimiento dentro del trámite de registro, sino que la presentación de una oposición será considerada una petición al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En específico, el párrafo sexto del artículo 120 establece que la oposición, así como las manifestaciones del solicitante **podrán** ser consideradas por el Instituto durante el examen de fondo de la solicitud.

Al respecto debe señalarse que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contará con las facultades para valorar la oposición que se presente a alguna solicitud, así como las manifestaciones que el solicitante realice, sin embargo, no se encontrará obligado a tomarlos en cuenta al momento de resolver.

Lo anterior, en virtud de que el vocablo **podrá** incluido en el precepto en comento, denota la posibilidad de la autoridad para valorar las oposiciones que se presenten, sin embargo, no expresa una obligación para el Instituto.

Derivado de las facultades discrecionales con las que cuenta la autoridad, ésta unilateralmente determinará si valora o no la oposición, así como la contestación que se llegase a presentar.

### **5.3 Procedimiento de oposición**

La posibilidad de interponer una oposición inicia prácticamente con la presentación de una solicitud de registro ante el Instituto, pues una vez que la misma ha sido ingresada, dentro de los diez días siguientes a su presentación se procederá a su publicación en el órgano informativo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es decir, en la Gaceta de la Propiedad Industrial con el fin de dar a conocer al público en general los signos que intentan obtener su registro y,

para que aquellos que consideren que una solicitud incurre en alguna prohibición de las contempladas por la ley de la materia para su registro, puedan oponerse dentro del plazo previsto para ello.

### **5.3.1 Derecho a presentar una oposición**

Para presentar una oposición bajo nuestra legislación, basta que quien se oponga cuente con un interés simple y considere que alguna de las marcas publicadas en la Gaceta incurre en cualquiera de las prohibiciones contempladas por la ley de la materia.

### **5.3.2 Plazo para presentar una oposición**

Quienes resulten interesados en que no sea otorgado el registro a alguna de las solicitudes publicadas, contarán con el plazo improrrogable de un mes a partir de la publicación de la solicitud respectiva en la Gaceta para presentar su escrito de oposición manifestando lo que a su derecho convenga.

### **5.3.3 Escrito de oposición**

El oponente presentará un escrito libre manifestando las razones por las cuales considera que no debe concederse el registro solicitado. Dicho escrito deberá cumplir con los requisitos que al efecto establezca el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y acompañar la documentación que el oponente considere necesaria, así como el comprobante de pago de correspondiente al artículo 14m de la tarifa por los servicios del IMPI por la cantidad de \$4,331.12.

Las solicitudes respecto de las cuales se haya interpuesto oposición, serán publicadas en la Gaceta a efecto de que los solicitantes de las mismas se den por

enterados de la oposición a su solicitud y, en su caso, presenten su contestación a la misma.

#### **5.3.4 Contestación**

El solicitante del signo propuesto contará con un mes a partir del día siguiente a la publicación de la solicitud con oposición en la Gaceta, para que manifieste lo que a su derecho convenga a fin de desvirtuar los motivos de oposición alegados por el oponente, al escrito de contestación deberán anexarse las pruebas necesarias que apoyen sus argumentos. La contestación a una oposición no tiene costo alguno.

Cabe señalar que el solicitante no está obligado a contestar la oposición que se presente a su solicitud, sin que por ello se entienda que se está abandonando la solicitud respectiva.

#### **5.3.5 Resolución**

La resolución que se emita podrá dictarse en dos sentidos:

1. Otorgar el registro solicitado y en consecuencia expedir el título correspondiente.
2. Negar el registro mediante resolución fundada y motivada.

En ambos casos y de haberse presentado oposición, el Instituto informará al oponente la resolución que al efecto se emita.

Ante la negativa del registro, el solicitante podrá impugnar la resolución a través del recurso de revisión ante el mismo Instituto o bien, mediante el juicio de

nulidad ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Por otra parte, en caso de otorgarse el registro, el oponente podrá iniciar un procedimiento contencioso ante el mismo Instituto de considerarlo pertinente.

#### **5.4 Necesidad del procedimiento de oposición en México**

Antes de la implementación del procedimiento de oposición en nuestro país, en la práctica era usual que quienes llegaban a conocer de la presentación de una nueva solicitud ante el Instituto y consideraban que sus derechos adquiridos previamente podían verse afectados con la eventual concesión del nuevo registro solicitado, presentaban ante el Instituto un escrito libre que era identificado como *observaciones de terceros* mediante el cual, exponían a la autoridad argumentos tratando de evitar que se otorgara el registro solicitado.

Nuestra legislación en materia de propiedad industrial, no contemplaba dichas *observaciones de terceros* en ninguno de los apartados de signos distintivos, careciendo dicha figura de sustento legal, por lo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial atendía dichas observaciones no en función de una oposición, sino atendiendo al derecho de petición consagrado en el artículo octavo de nuestra Carta Magna; pues quien realizaba dichas observaciones no era considerado parte del procedimiento de registro u oponente y tampoco era notificado de la resolución final del Instituto. Asimismo, el solicitante de la marca en cuestión tampoco era notificado de las observaciones que un tercero presentaba a su solicitud.

A pesar de que quienes se consideraban afectados con la posible concesión de una nueva marca llegaban a presentar ante el Instituto sus

observaciones, éstas difícilmente prosperaban, aun y cuando existía similitud entre los signos y productos o servicios que amparaban.

Así, con la inclusión de la figura de la oposición en nuestro sistema de propiedad industrial, se busca dotar de mayor seguridad jurídica a los registros concedidos, pues, aunque los signos propuestos seguirán siendo valorados por la autoridad, ésta contará con los argumentos expuestos por terceros, mismos que podrá tomar en consideración al momento de emitir su resolución, buscando de este modo, que las marcas que se otorguen gocen de mayor credibilidad y seguridad y, que difícilmente su concesión sea cuestionada. Del mismo modo, se busca reducir el número de procedimientos de declaración administrativa de nulidad presentados ante el Instituto fundados en la fracción IV del artículo 151 de la ley de la materia.

A pesar de que el Instituto realiza un examen de fondo para verificar la registrabilidad de las marcas solicitadas, en muchas ocasiones, a pesar de la existencia de una marca registrada previamente, el examinador en turno, no se percata de su existencia y no la cita como anterioridad a una marca solicitada con posterioridad aun siendo semejante a la registrada o tramitada previamente, procediendo a conceder el nuevo registro, ocasionando accidentalmente un perjuicio al titular de la marca registrada o solicitada con anterioridad.

Ejemplo de lo anterior son las siguientes marcas:

Denominación: <b>TACOS POPO´S</b> Registro: 1432406 Fecha concesión: 07/02/2014 Clase: 43 servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje	Denominación: <b>T. POPO</b> 1933 Registro: 1509463 Fecha concesión: 26/01/2015 Clase: 43 servicios de restauración.
--	---

temporal.



***Nota. Datos tomados de la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.***

En el caso de las marcas señaladas, es claro que la marca concedida en el año 2015 no debió ser otorgada dada la similitud existente entre el elemento relevante en ambas marcas, es decir, la palabra POPO, no obstante, el Instituto no citó como anterioridad oponible a la solicitud posterior el signo “Tacos popo’s y diseño”, siendo que a diversa solicitud que pretendía registrar la denominación “Los originales popo Sánchez” en la misma clase 43, la referida marca si fue citada como anterioridad. En este caso, el examinador a cargo pudo considerar que no se actualizaba la semejanza en grado de confusión o bien, no se percató de la existencia del signo distintivo otorgado previamente, lo cual derivó en la presentación por parte del titular de la marca previa de una solicitud de declaración administrativa de infracción y, posteriormente en una solicitud de declaración administrativa de nulidad.

Del ejemplo anterior, se desprende que al contar con un sistema de oposición se estará otorgando mayor seguridad jurídica a los titulares de registros marcarios y se evitará la concesión de marcas que por error o inadvertencia de los

examinadores a cargo son concedidas, situación que causa un perjuicio a los titulares de marcas concedidas con anterioridad, asimismo, nuestra legislación estará acorde con lo establecido en diversos Tratados Internacionales en Materia de Propiedad Industrial de los cuales México es parte.

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de las etapas del procedimiento de registro en México, contemplando la figura de la oposición respecto del procedimiento de otros países de América Latina y de la Unión Europea.

<b>País</b>	<b>México</b>	<b>Argentina</b>	<b>Venezuela</b>	<b>Colombia</b>
<b>Etapas</b>				
<b>Publicación de la solicitud</b>	10 días hábiles siguientes a su presentación.	Una vez aprobado el examen de forma.	Una vez aprobado el examen de forma.	Una vez aprobado el examen de forma.
<b>Opositores</b>	Cualquier persona.	Persona con interés legítimo	Cualquier persona.	Persona con interés legítimo.
<b>Plazo para oponerse</b>	1 mes a partir de la publicación de la solicitud.	30 días siguientes a la publicación de la solicitud.	30 días hábiles a partir de la publicación de la solicitud.	30 días hábiles a partir de la publicación de la solicitud.
<b>Publicación de la oposición</b>	Diez días posteriores al vencimiento del plazo para oponerse.	No lo contempla	No lo contempla	No lo contempla
<b>Contestación a la oposición</b>	El solicitante puede realizar manifestaciones a la oposición dentro del plazo de un mes a	No se puede contestar una oposición, el solicitante cuenta con un	30 días siguientes a la notificación de la	30 días hábiles a partir de que la oposición sea notificada

	partir de la publicación de la solicitud con oposición. Sin embargo, no se encuentra obligado a ello.	año para conciliar con el oponente o intentar la vía judicial.	oposición.	al solicitante.
<b>Conciliación</b>	No la contempla	Obligatoria.	No la contempla.	Audiencia de facilitación, deber ser solicitada por el opositor y el solicitante. La oficina puede convocar dicha audiencia de oficio.
<b>Examen de forma y fondo</b>	El examen de forma se realiza en los tres meses posteriores a la presentación de la solicitud. de no haber requerimientos se pasará al examen de fondo y se decidirá sobre la registrabilidad	El examen de forma se realiza a la presentación de la solicitud.	El examen de forma se realiza a la recepción de la solicitud. El examen de fondo se realizará si no se presentaron	El examen de forma se efectúa a la recepción de la solicitud. La oficina considera Los argumentos del opositor y del

			oposición o si la misma fue declarada infundada.	solicitante, así como la registrabilidad de la marca
<b>Resolución</b>	Expedición del título o negativa. En cualquier caso, se informará de la resolución al oponente.	Si no hay oposición o requerimientos de la oficina, se dictaminará sobre la registrabilidad de la marca. Si hay oposición y no se llega a un acuerdo con el oponente, la solicitud se considerará abandonada o bien, se solicita el suspenso del trámite para intentar la vía judicial.	De aprobarse el examen de fondo se otorgará el certificado de registro o, en su caso se emitirá la resolución que niega el registro.	Resolución de negación o concesión, esta última estará acompañada del certificado respectivo. En la resolución respectiva se manifestarán respecto a la procedencia de las oposiciones presentadas, de ser el caso.
<b>Medios de impugnación</b>	Recurso de revisión ante el IMPI o Juicio	Si la mediación	Recurso de apelación. 5	Recurso de apelación. 10

	de nulidad ante la SEPI del TFJA en caso de negarse el registro.	falla, el solicitante deberá presentar demanda judicial dentro de los veinte días al cierre de la mediación.	días para su interposición.	días siguientes a la notificación de la resolución que niega el registro o declara infundada la oposición.
--	--	--	-----------------------------	--

<b>Etapa</b>	<b>México</b>	<b>Unión Europea</b>
<b>País</b>		
<b>Publicación</b>	10 días posteriores a la recepción de la solicitud	Una vez superado el examen de forma y de fondo
<b>Opositores</b>	Cualquier persona	Persona con interés legítimo.
<b>Plazo para oponerse</b>	1 mes a partir de la publicación de la solicitud.	Tres meses a partir de la publicación de la solicitud.
<b>Contestación a la oposición</b>	El solicitante podrá realizar	Se debe requisitar un

	manifestaciones a la oposición dentro del plazo de un mes a partir de la publicación de la solicitud con oposición. Sin embargo, no se encuentra obligado a ello.	formulario electrónico y pagar la tasa correspondiente.
<b>Conciliación</b>	No la contempla	<i>Cooling off</i> 2 meses
<b>Examen de forma y fondo.</b>	El examen de forma se realizará dentro de los tres primeros meses, de no haber requerimientos se pasará al examen de fondo y se decidirá sobre la registrabilidad.	Se realizan antes de la publicación de la solicitud en el Boletín de marcas comunitarias.
<b>Resolución</b>	De otorgarse el registro se	Concesión total, concesión

	expedirá el título o bien, de negarse se emitirá la resolución fundada y motivada, en cualquier caso, se comunicará al oponente.	parcial o denegación total.
<b>Medios de impugnación</b>	Recurso de revisión ante el IMPI o Juicio de nulidad ante la SEPI del TFJA en caso de negarse el registro.	Recurso

### 5.5 Propuesta de inclusión del procedimiento de oposición en la legislación nacional

Ahora bien, desde nuestro punto de vista consideramos que el modo en el cual se ha implementado la oposición en nuestro país resulta un tanto deficiente.

Primeramente, si consideramos que el examen de forma de las solicitudes se realizará con posterioridad a la publicación de las mismas en la Gaceta y, por ende, las posibles oposiciones se presentarán antes de que se efectúe el primer examen a la solicitud, en algunos casos, las oposiciones podrían llegar a quedar sin efecto si durante el referido estudio de forma se determina que la clase señalada es incorrecta, si se modifica la descripción de los productos o servicios, si la solicitud se llegase a desechar o bien, si el solicitante no llegase a contestar el oficio de requisitos que en su caso, sea emitido dentro de su trámite, habiendo el oponente invertido tiempo y recursos económicos para presentar su oposición, sin que en estos casos la tarifa pagada pueda ser devuelta.

Por otra parte, consideramos que el procedimiento de oposición, tendría que constituirse como un procedimiento entre partes, en el que la autoridad diera una respuesta al oponente respecto de la presentación de su escrito, es decir, que le informe si la oposición presentada es o no admitida, que el solicitante se encontrara obligado a realizar la contestación a la oposición que se llegase a presentar a su solicitud y permitir que las partes pudiesen llegar a un acuerdo amistoso siempre y cuando sea aprobado del Instituto, especialmente si tomamos en cuenta que en nuestro país es común que al registrar una marca se solicite la protección de toda una clase aun y cuando la marca solamente se utilice en alguno o algunos de los productos o servicios incluidos en la misma, constituyéndose así como un obstáculo para otras marcas que, siendo semejantes buscan proteger productos o servicios diversos de la misma clase, pues en estos casos podrían especificar o limitar su descripción a fin de no entrar en conflicto con marcas previas, sin embargo, al existir un registro anterior que en su descripción de productos o servicios señala el título de la clase, resulta prácticamente imposible la obtención del registro deseado.

En ese sentido, consideramos que, para la inclusión del procedimiento de oposición en nuestra legislación, habría resultado conveniente incluir las siguientes modificaciones:

**Artículo 121.** Si en el momento de presentarse la solicitud, ésta satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de esta Ley, esa será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla con dichos requisitos.

Satisfecho el examen de forma, la solicitud será publicada en la Gaceta para que quien se considere afectado se oponga al registro de la misma.

Consideramos que el actual artículo 122 sufriría un cambio al eliminar el primer párrafo y conservar únicamente el segundo párrafo para quedar de la siguiente manera:

**Artículo 122.** Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

Se adicionarían los siguientes artículos:

**Artículo 124 Bis.** Quien considere afectados sus derechos marcarios con la posible concesión de un nuevo registro y acredite tener interés legítimo, podrá presentar oposición dentro del plazo de un mes a partir de la publicación de la solicitud respectiva en la Gaceta.

**Artículo 124 Bis-1.** Si se hubiere presentado oposición, una vez que la misma se admita a trámite, se notificará al solicitante del registro para que en el plazo de un mes presente su contestación.

**Artículo 124 Bis-2.** Una vez notificada la oposición al solicitante del registro y, en caso de que éste y el oponente deseen llegar a un acuerdo amistoso, deberán comunicarlo por escrito al Instituto y contarán con un plazo de un mes a partir de la fecha en que se de el aviso respectivo al Instituto para presentar el acuerdo al que se haya llegado.

El acuerdo al que lleguen las partes, en su caso, estará sometido a la aprobación del Instituto.

**Artículo 124 Bis-3.** Vencido el plazo establecido en el artículo 124 BIS-1 o si no se hubiesen presentado oposiciones, el Instituto efectuará el examen de fondo de la solicitud. Si se presentara oposición, el Instituto resolverá sobre la procedencia de la misma y resolverá la concesión o denegatoria del registro solicitado.

La resolución correspondiente se notificará por escrito al solicitante del registro y al oponente.

## CONCLUSIONES

En términos generales, por propiedad intelectual se entiende toda creación del intelecto humano. La propiedad intelectual abarca dos ramas; a saber, el derecho de autor y la propiedad industrial, ésta última se conforma por dos grupos, las nuevas creaciones y los signos distintivos

Dentro del grupo de los signos distintivos se ubican las marcas, las cuales son elementos que sirven a los empresarios para diferenciarse, dicha figura es una herramienta de especial relevancia para las actividades económicas de las empresas, pues con las marcas distinguen en el mercado los productos que elaboran o comercializan o los servicios que prestan.

Hoy en día, los derechos de propiedad industrial son de los activos más importantes con los que puede contar una empresa, pues los mismos no sólo sirven para la gestión e identificación de un negocio, sino que contribuyen a la valorización de la empresa.

Entre las funciones de una marca se encuentra identificar el origen de bienes y servicios, es decir, quien produce o vende ciertos productos o presta determinados servicios. Así, la identificación del origen de los bienes y servicios a través de las marcas, permite a los consumidores actuar de acuerdo a sus preferencias, comprar productos o solicitar servicios que encontraron satisfactorios, o evitar adquirir determinados productos o servicios de una marca que no les resultó satisfactoria, por lo que la buena reputación de dicho signo, sirve para que una empresa capte mayor cantidad de clientes, con lo cual se incrementará el valor de la misma.

En México se ha adoptado el sistema mixto para el registro de marcas, el cual combina el sistema atributivo o registral y el sistema de uso o declarativo,

pues nuestra legislación reconoce el derecho que genera el uso previo sobre una marca, así como el derecho que otorga el registro de la misma ante la autoridad competente, no obstante, es mediante el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se obtiene el derecho al uso exclusivo de una marca.

A diferencia de diversos países y hasta hace no mucho, en México no se contemplaba en la ley de la materia un procedimiento de oposición al registro de marcas, a pesar de que diversos Tratados Internacionales en materia de propiedad industrial de los cuales nuestro país es parte, contemplan en sus disposiciones dicha figura, por lo que, con su implementación, nuestra legislación se está armonizando con dichos ordenamientos.

Anteriormente, era una práctica común que, aquellos que se consideraban afectados con el posible otorgamiento de una nueva marca, presentaran ante el Instituto un escrito libre expresando los argumentos por los cuales consideraban que no debía concederse el registro solicitado, dicho escrito se identificaba como *observaciones de terceros*. Esta figura no se encontraba regulada por la Ley de la Propiedad Industrial, sin embargo, se entendía que el Instituto las recibía en atención al derecho de petición consagrado en nuestra Constitución.

A la luz de los preceptos anteriores contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial, si el titular de una marca consideraba que sus derechos marcarios se veían afectados con la concesión de una nueva marca, su única opción era solicitar ante el Instituto la declaración administrativa de nulidad de la marca, una vez que la misma había sido concedida.

En ese sentido, con la inclusión de la figura de la oposición en nuestra legislación, se concede a cualquier tercero que estime que sus derechos de propiedad industrial se verían afectados con la concesión de un nuevo registro marcario o bien, que el signo solicitado incurre en alguna de las prohibiciones

contempladas por la ley correspondiente, la oportunidad de manifestarse durante el trámite respectivo, tratando de impedir la concesión del registro solicitado y no tener que esperar hasta el otorgamiento de la nueva marca para solicitar la nulidad de la misma ante el Instituto.

Si bien es cierto que la implementación de la oposición en nuestro país es muy reciente, consideramos que la misma resulta ser un procedimiento un tanto deficiente en comparación con algunos procedimientos llevados a cabo en otros países, pues desde nuestro punto de vista, la reforma implementada debió contemplar que lo más conveniente era realizar el estudio de forma de las solicitudes antes de la publicación de las mismas en la gaceta, ya que una vez publicadas, terceras personas podrán oponerse a las mismas, pasando por alto el que durante el estudio de forma se pueda requerir al solicitante para que subsane alguna omisión o error en la solicitud, requisitos que pueden incluir modificaciones en la descripción inicial, cambio de clase o bien, puede ocurrir que el solicitante decida no dar contestación y se tenga por abandonada su solicitud durante el referido estudio, casos en los que de haberse presentado oposición, la misma quedará sin efecto alguno, sin que por ello se realice la devolución de la tarifa a quien se haya opuesto.

Asimismo, desde nuestro punto de vista, lo más adecuado era que para presentar oposición a una solicitud, el oponente acreditará tener interés legítimo para ello, pues difícilmente un tercero que no se verá directamente afectado con la concesión de un nuevo registro invertirá tiempo y sobretodo recursos económicos en presentar oposición a una solicitud. Aunado al hecho de que la tarifa establecida para interponer una oposición resulta elevada respecto a lo que se paga por una solicitud de registro de un signo distintivo, estando el oponente obligado a cubrir costos elevados para no ser considerado parte interesada en el trámite y para no tener siquiera la certeza de que sus manifestaciones serán

consideradas por la autoridad el emitir la resolución correspondiente, situación que puede resultar poco atractiva para los posibles oponentes.

Consideramos que la implementación del sistema de oposición debe garantizar a los usuarios del sistema de propiedad industrial, así como a los titulares de derechos previos y a los consumidores finales seguridad jurídica respecto a las marcas que se otorgan y se encuentran en el mercado, situación que difícilmente pudiese lograrse con el procedimiento implementado, pues desde un inicio no se puede tener la certeza de que la oposición interpuesta sea tramitada, y mucho menos que las consideraciones expuestas sean analizadas y tomadas en cuenta por la autoridad, pues ni siquiera se encuentra obligada a ello.

Aunado a lo anterior, no se puede tener certeza del modo en el que se lleva a cabo el referido procedimiento, pues el mismo únicamente se regula por los artículos 119 y 120 de la Ley de la Propiedad Industrial sin que se explique a detalle su proceder. Asimismo, el que el oponente pueda tener respuesta a su oposición una vez que concluya el trámite de registro, coloca a éste en un estado de incertidumbre, pues al ser la oposición parte del procedimiento administrativo de registro de marcas debería tener una respuesta por parte de la autoridad, lo cual no ocurre con el procedimiento implementado.

En ese sentido, la reforma implementada en la Ley de la Propiedad Industrial, no cumple el objetivo planteado en el decreto, pues parece ser que simplemente se reconoce lo que en la práctica se identificaba como *observaciones de terceros*, pero con un costo para quien desee presentar su oposición a una solicitud. Lo anterior, teniendo en cuenta que dichas observaciones eran recibidas por la autoridad, pero no había obligación de atenderlas ni de valorarlas al resolver sobre el otorgamiento o negativa del registro involucrado, situación que ocurre con la oposición incluida en nuestra legislación, pues la autoridad no se encuentra

obligada a considerar los argumentos del oponente al momento de emitir su resolución.

Si bien es cierto que aun y con la implementación de la oposición, se mantienen los mismos tiempos del trámite de registro, consideramos que independientemente de que pudiesen aumentar un poco los tiempos de respuesta, el incluir un procedimiento de oposición entre partes, habría permitido que los titulares de registros marcarios gozarán realmente de seguridad jurídica y, se ayudaría mejorar el sistema de propiedad industrial en nuestro país, pues aunque de este modo el trámite pudiese alargarse un poco más, con un procedimiento de tal naturaleza, difícilmente podría cuestionarse el otorgamiento de una marca, ya que el estudio que se realizara de las mismas no dependería únicamente del criterio del examinador, sino que las partes interesadas tendrían una verdadera participación dentro del trámite, pudiendo incluso, de ser posible, llegar a un acuerdo amistoso, otorgando así, mayor seguridad jurídica al titular de un registro, pues su derecho estaría a salvo desde su otorgamiento, disminuyendo considerablemente el riesgo de verse afectado posteriormente por un procedimiento de nulidad.

## BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime, *La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología*, México, Porrúa, 1979.

BECERRA RAMÍREZ, Manuel (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1988.

BOTANA AGRA Manuel, *La protección de las marcas Internacionales* (con especial referencia a España), España, Marcial Pons, 1994.

CARRILLO TORAL Pedro, *El Derecho Intelectual en México*, México, Plaza y Valdés, 2002.

DAVIS Michael y MILLER Arthur, *Intellectual property patents, trademarks and copyright*, Estados Unidos de America, 2a ed., West publishing Co., 1990.

FERNÁNDEZ NOVOA Carlos, *Derecho de Marcas*, España, Montecorvo, 1990.

\_\_\_\_\_y otros, *Manual de la Propiedad Industrial*, 2a ed., España, Marcial Pons, 2013.

FONT GALÁN, José (Coord.), *Derecho de la propiedad industrial*, España, Dykinson, 1994.

JALIFE DAHER, Mauricio, *Crónica de Propiedad Intelectual*, México, SISTA, 1998.

\_\_\_\_\_ *Uso y valor de la propiedad intelectual, rol estratégico de los derechos intelectuales*, México, SICCO, 2004.

\_\_\_\_\_ *Comentarios a la ley de la propiedad industrial*, México, Porrúa, 2002.

\_\_\_\_\_ *Aspectos Legales de las Marcas en México*, 4ª ed., México, SISTA, 2009.

MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Derecho Intelectual*, Méxioc, Porrúa, 2011.

MARÍA CORREA, Carlos, *Temas de derecho industrial y de la competencia. Derecho de marcas*, Argentina, Ciudad Argentina, 1999.

MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel y SOUCASSE Gabriela, *Derecho de marcas*, Argentina, Ediciones La Rocca, 2000.

METKE MÉNDEZ, Ricardo (Coord.), *Propiedad intelectual. Reflexiones*, Colombia, Universidad del Rosario, 2012.

MORRAL SOLDEVILA, Ramón (director), *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial*, España, Civitas, 2011.

NAVA NEGRETE, Justo, *Derecho de las Marcas*, México, Porrúa, 1985.

NICHOLSON, Joseph y PALMESE, Maria, *Trade mark litigation jurisdictional comparisons*, Londres, European lawyer reference, 2008.

NÚÑEZ RAMÍREZ, Alicia Yolanda, *Efectos jurídicos del uso de la marca en el derecho mexicano*, México, Porrúa, 2002.

O´CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier, *Propiedad industrial, teoría y práctica*, España, Centro de estudios Ramón Areces, 2001.

ORTÍZ BAHENA, Miguel Ángel (Coord.), *Ley de la propiedad industrial. Comentada por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI)*, México, Porrúa, 2015.

\_\_\_\_\_, y OTERO MUÑOZ, Ignacio, *Propiedad Intelectual, Simetrías y Asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial. El caso México*, México, Porrúa, 2011.

PÉREZ MIRANDA, Rafael, *Tratado de derecho de la propiedad industrial*, Méxioc, Porrúa, 2011.

RAMELLA, Agustín, *Tratado de la Propiedad Industrial*, Primer Tomo, España, Hijos de Reus Editores, 1913.

RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la Propiedad Industrial*, 2a ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992.

\_\_\_\_\_, *Derecho Intelectual. Colección Panorama del Derecho Mexicano*, Méxioc, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998.

\_\_\_\_\_, *Tratado de derecho marcario*, México, Libros de México, 1960.

SAN MARTINO DE DROMI, Laura (Coordinadora), *Temas de derecho industrial y de la competencia Propiedad intelectual en el GATT*, Argentina, Ciudad Argentina, 2000.

\_\_\_\_\_, *Temas de derecho industrial y de la competencia Derecho de marcas*, Argentina, Ciudad Argentina, 1999.

SEPÚLVEDA, César, *El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Un estudio sobre las patentes, los certificados de invención, las marcas, los avisos y los nombres comerciales y la competencia desleal*, 2ª ed., Méxioc, Porrúa, 1981.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *La propiedad industrial en el derecho mexicano*, 2ª ed., México, Porrúa, 1995.

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, 2a ed., México, Trillas, 2003.

WITTENZELLNER, Úrsula, *Derecho de Marcas en la Argentina*, Argentina, Abeledo-Perrot, 1989.

WITKER, Jorge y VARELA, Angélica, *Derecho de la competencia económica en México*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003.

### **PÁGINAS DE INTERNET**

<http://www.derecho.unam.mx/revista/>

<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-privado>

<http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm>

[http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/index\\_rev.jsp](http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/index_rev.jsp)

<http://www.americaeconomica.com/zonas/can.htm>

<http://www.impi.gob.mx>

<http://www.wipo.int>

<http://www.inpi.gov.ar/>

<http://www.sic.gov.co/drupal/>

<http://sapi.gob.ve/>

<http://www.uspto.gov>

[http://europa.eu/about-eu/index\\_es.htm](http://europa.eu/about-eu/index_es.htm)

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/es>

[https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/agrm7\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm)

<http://www.iccmex.mx/>

<http://www.tfja.mx/investigaciones/intropraxis.php>

<http://www.olivares.com.mx/Es/Publicaciones>

<http://www.procopio.com/article-spanish/52821-1245-pdf>

<http://www.difusionjuridica.com>

## **LEGISLACIÓN NACIONAL**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

## **LEGISLACIÓN INTERNACIONAL**

Tratado de libre comercio de América del Norte.

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual de la OMC.

Protocolo de Madrid.

Reglamento de la Marca Comunitaria.

## **LEGISLACIÓN EXTRANJERA**

Decisión 486 sobre Régimen Común sobre Propiedad Industrial de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ley de Marcas 22.362 de la República de Argentina.

Ley de marcas registradas de Estados Unidos 15 U.S.C. §1051.

La Ley de Propiedad Industrial publicada en la Gaceta Oficial de Venezuela el 10 de diciembre de 1956.