



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



## FACULTAD DE DERECHO

ADOPCIÓN DE ACUERDOS DE COEXISTENCIA DE MARCAS COMO  
CONSECUENCIA DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PROTOCOLO DE  
MADRID EN MÉXICO

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:

LUIS MANUEL TOVAR CANCHOLA

ASESORA:

LIC. MARÍA DEL CARMEN ARTEAGA ALVARADO

CIUDAD UNIVERSITARIA, DICIEMBRE 2019.



Universidad Nacional  
Autónoma de México



**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.



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO  
SEMINARIO DE PATENTES,  
MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR  
OFICIO No. SPMDA/052/XI/2019

ASUNTO: TÉRMINO DE TESIS

LIC. IVONNE RAMÍREZ WENCE  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN  
ESCOLAR - UNAM  
P R E S E N T E

El pasante de Derecho **C. LUIS MANUEL TOVAR CANCHOLA**, con número de cuenta **310262662** ha elaborado en este Seminario bajo mi dirección, la tesis titulada:

**“ADOPCIÓN DE ACUERDOS DE COEXISTENCIA DE MARCAS COMO  
CONSECUENCIA DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PROTOCOLO DE  
MADRID 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 HABLARA EL ESPÍRITU”  
Ciudad Universitaria, Cd. Mx. a 11 de noviembre de 2019



LIC. MA. DEL CARMEN ARTEAGA ALVARADO  
DIRECTORA DEL SEMINARIO

“El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad”

## Agradecimientos.

A Dios, por permitirme haber llegado hasta aquí, por todas las bendiciones recibidas y por darme a la familia que me impulsó a llegar hasta este momento.

A mis papás, Alicia y Manuel, por haberme dado amor, cariño, confianza y siempre escucharme, me siento muy orgulloso de ustedes. Todo siempre es y será por y para ustedes.

A mis hermanas, Laura y Guadalupe, quienes siempre me guiaron y son ejemplo a seguir. Gracias por sus consejos, apoyo y amor.

## ESTE LOGRO ES DE LOS CINCO

A la Licenciada Carmen Arteaga, quien además de ser mi asesora de tesis, fue mi mentora no solo en la licenciatura, sino también en esta materia y en la vida, sus enseñanzas siempre estarán conmigo. GRACIAS POR TODO

A la UNAM, por haberme brindado los mejores 9 años: haberme formado en sus aulas, brindarme todo el conocimiento, y dado a los mejores amigos, Bren y Jessi.

Al seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor y al IMPI: Normita, Jesús, Paty, Lily y Aminta, Gracias por sus enseñanzas y consejos.

## INDICE

	Página
Introducción	
Capítulo 1. Sistema de marcas en México.	1
1.1. Generalidades del sistema Marcario	1
1.1.1. Concepto de marca.	1
1.1.2. Tipos de marcas	6
1.1.2.1. Por su objeto	6
1.1.2.2. Por sus elementos constitutivos	9
1.1.2.3. Por sus titulares	16
1.1.3. Principios rectores de las marcas	18
1.1.4. Características de las marcas	20
1.1.4.1. Distintividad	20
1.1.4.2. No inducir al error	23
1.1.5. Marcas semejantes o iguales en grado de confusión	25
1.1.5.1. Confusión de signos distintivos	26
1.1.5.2. Prohibición de registro de marcas semejantes o iguales en grado de confusión	31
1.2. Procedimientos de registro de marca	34
1.2.1. Registro de marca.	34
1.2.1.1 Procedimiento nacional para el registro de marcas	35
1.2.1.2. Registro a través del Protocolo de Madrid.	47
1.3. Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad, Caducidad e Infracción Administrativa.	51
1.3.1 Generalidades del Procedimiento de Declaración Administrativa	54
1.3.2. Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad y	69

Caducidad de Marca	
1.3.3. Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción	76
Capítulo 2. Acuerdos de coexistencia de marca	81
2.1. Concepto y naturaleza jurídica del acuerdo de coexistencia de marca	81
2.2. Adopción de acuerdos de coexistencia en el Reino Unido, Análisis del caso Apple Corps vs Apple Computers	86
2.3. Coexistencia de marcas en la Comunidad Andina	93
2.4. Recomendaciones de la OMPI en cuanto a las cláusulas del acuerdo de coexistencia	100
2.5. Elementos contractuales del acuerdo de coexistencia de marca	102
2.6. El acuerdo de coexistencia como solución de controversias	104
Capítulo 3. Viabilidad de la adopción del acuerdo de coexistencia de marcas en México	107
3.1. Autonomía de la voluntad, Orden Público e Interés General	107
3.2. Antecedentes del acuerdo de coexistencia de marca: anuencia de registro	114
3.3. Aplicación de los conceptos relevantes del Sistema de Reino Unido y la Comunidad Andina al acuerdo de coexistencia en el Sistema Jurídico Mexicano.	118
3.4. Facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Relativas a la Celebración de acuerdos de coexistencia de marcas	119
Capítulo 4. Crítica a la coexistencia de marcas y propuesta de regulación en el Derecho de Propiedad Industrial Mexicano	122

4.1. Regulación en la Ley de la Propiedad Industrial	122
4.2. Protocolo de Madrid para el registro internacional de marcas.	124
Factor que motivó la regulación en México	
4.3. Crítica a la regulación del acuerdo de coexistencia y propuesta de regulación	127
4.3.1. Ley de la Propiedad Industrial	127
4.3.2. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial	129

Conclusiones

Fuentes de Información

Anexos

## INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como tema central la adopción de acuerdos de coexistencia de marca en México como resultado de la adopción del Protocolo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, la justificación de esta investigación resulta del fenómeno globalizador e integrador, en el cual, estamos cada vez más inmerso. En este mundo globalizado, ha surgido un fenómeno en cuanto al principio de territorialidad y especialidad de las marcas, vemos que en nuestro Sistema de Propiedad Intelectual, específicamente en el sistema de marcas, pueden existir dos signos distintivos que pueden ser apreciados como semejantes o iguales en grado de confusión.

Históricamente, nuestra legislación consideraba que dos marcas semejantes no podían coexistir por afectar la distintividad de las marcas; sin embargo, con la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en mayo de 2018, esta tendencia se vio interrumpida para ahora permitir la coexistencia de dos marcas, siempre que medie el consentimiento del titular de la marca anterior.

La hipótesis planteada en este trabajo de investigación consiste en que El Protocolo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas generó el incremento de solicitudes de registro de marcas, y de expedición de oficios de cita de anterioridad, mismos que a su vez detonaron la adopción de los acuerdos de coexistencia de marca en México.

Los acuerdos de coexistencia representan un método de amigable solución de conflictos y/o prevención de los mismos, trayendo beneficios a los solicitantes de las marcas en trámite que desean obtener un registro.

Esta investigación se realizó bajo el estudio de la Ley de la Propiedad Industrial, comparando las figuras del derecho marcario antes y después de la reforma de mayo de 2018.



Dicha reforma modificó elementos esenciales en el Derecho de Marcas, introduciendo nuevas figuras jurídicas que revolucionan la práctica y la doctrina mexicana, entre estas el acuerdo de coexistencia de marca, sin embargo, a lo largo de este trabajo de investigación, demostraré que se hizo de una forma carente y con la posibilidad de que el consumidor caiga en confusión respecto al origen de los productos que desea adquirir. Al regular esta figura, el legislador no previó limitantes para la celebración de acuerdos de coexistencia de marca con la finalidad de evitar la confusión en el público consumidor.

La investigación de esta problemática jurídica se realizó por el interés de conocer por qué surgen los acuerdos de coexistencia de marca, y la influencia del fenómeno globalizador a través del Protocolo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

Para la realización de esta investigación, se aplicaron cuestionarios a dos abogados analistas adscritos a las Direcciones Divisionales de Marcas y de Protección a la Propiedad Intelectual, ambas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El objetivo general de este trabajo de investigación consiste en la realización de un estudio comparativo entre diversos sistemas de marcas (Reino Unido y Comunidad Andina) para así realizar una crítica al sistema mexicano actual y proponer una reforma con base en la protección al público consumidor, como sujeto de Protección del Sistema de Marcas Mexicano.

El objetivo particular consiste en determinar los alcances, estructura y elementos mínimos que debe contener el Acuerdo de coexistencia de marcas procurando en todo momento salvaguardar el carácter distintivo de las marcas.

## CAPÍTULO 1. SISTEMA DE MARCAS EN MÉXICO

El objetivo de este primer capítulo es dar un panorama general sobre el Sistema de Marcas en México, para entender el acuerdo de coexistencia y en qué momento dentro del procedimiento de registro, declaración administrativa de caducidad o nulidad y de infracción administrativa las partes pueden celebrarlo como método alternativo de solución de controversias.

Para poder entender los alcances de esta figura jurídica, abordaré las generalidades del sistema de marcas en México y los procedimientos de registro, declaración administrativa de nulidad y caducidad, así como de infracción llevados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante IMPI).

La importancia de abordar las generalidades del sistema marcario, radica en poder entender el objeto del acuerdo de coexistencia y comprender el momento procedimental en que se puede presentar dicho acuerdo.

### 1.1. GENERALIDADES DEL SISTEMA MARCARIO.

En este primer apartado, se presenta un marco general que contempla los elementos esenciales del Sistema Marcario Mexicano, partiendo de una conceptualización de este signo distintivo; analizando las funciones de las marcas; tipos, y la prohibición de registro de signos semejantes o iguales en grado de confusión, en virtud de que el consentimiento de las partes configura la causal de excepción a la prohibición de registro de marcas semejantes contenida en la fracción XVIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial (en adelante LPI), este acuerdo en la doctrina ha sido denominado Acuerdo de Coexistencia de Marca.

#### 1.1.1. CONCEPTO DE MARCA

La marca es una de las figuras más importantes para el Derecho de la Propiedad Industrial, debido a la relevancia que tiene dentro de los signos distintivos y dentro del sistema económico, es el bien intangible con el cual las personas, ya sean físicas

o morales se posicionan en el mercado y obtienen recursos mediante la venta y producción de bienes y la prestación de servicios que la marca distingue, generando con trabajo continuo una imagen en la memoria del consumidor, lo cual determina el éxito o fracaso de un negocio. Desde esta perspectiva, ¿Qué sería de la empresa refresquera más famosa y exitosa del mundo sin su marca? Es claro que el producto ofrecido ha sido una pieza primordial del éxito, pero sin un signo distintivo que permaneciera en la mente de los consumidores, esta empresa no tendría la importancia que hoy tiene en el mercado.

La marca se caracteriza por ser un concepto dinámico, se transforma a través del momento histórico y atiende a las diferentes necesidades de los comerciantes y de los prestadores de servicios. Por ello, con los ordenamientos jurídicos antecesores a nuestra LPI, se le definió y caracterizó de acuerdo a las necesidades del momento histórico por el que la sociedad atravesaba.

El último cambio notable en la LPI es el que surgió en mayo de 2018, donde el legislador optó por modificar el concepto de marca para ampliar los signos y elementos que pueden constituirla.

La LPI, sigue la tendencia de establecer el concepto de sus figuras jurídicas, sin embargo sus antecesoras, en específico la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 era omisa al conceptualizar la marca y tenía que atenderse a sus elementos para que las personas pudiesen llegar a un concepto específico.

El artículo 96 de la abrogada ley señalaba lo siguiente:

Ley de la Propiedad Industrial de 1942

ARTICULO 96- El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento.

Igual derecho tendrán los comerciantes con respecto a los artículos que vendan y de los cuales quieran indicar la procedencia, usando su marca por sí sola o agregada a la del industrial o agricultor que los produjo.

De la lectura del artículo anterior podemos inferir lo siguiente:

- El uso o la intención de uso otorga la posibilidad de obtener el derecho al uso exclusivo mediante el registro de marca, siempre que se satisfagan los requisitos de ley y reglamentarios.
- Las marcas se utilizan para distinguir productos que se fabriquen o comercialicen, dejando de fuera las marcas de servicio.

Es importante puntualizar el aspecto relativo a la omisión de las marcas de servicios, puesto que aunque para nosotros ya es un tema superado, refleja el dinamismo de la figura en análisis. Para el contexto histórico en que surgió la ley, no era necesaria la utilización de marcas de servicios, supuesto que se modificó de conformidad con las necesidades del mercado.

Por otro lado, la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, omisa al establecer un concepto de marca, preveía lo siguiente en el artículo 87:

#### Ley de Invenciones y Marcas

ARTÍCULO 87.- Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

(...)

ARTÍCULO 90- Pueden constituir una marca:

I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

II. Los nombres comerciales y las razones o denominaciones sociales, cuando no sean descriptivos de los productos o servicios a los que se apliquen o traten de aplicarse o de los giros que se exploten.

La ley de Invenciones y Marcas reconocía la existencia de marcas de productos y de servicios, y a su vez, establecía el principio de especialidad, pero no establecía si se trataba de un signo visible, para encontrar el concepto, se tenía que interpretar del artículo 90 del ordenamiento jurídico.

Actualmente, el artículo 88 de la LPI prevé lo siguiente:

**Artículo 88.-** Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

De este concepto legal, entendemos que una marca es cualquier signo que se puede percibir por los sentidos: por la vista son los dibujos, las palabras y letras, símbolos y figuras tridimensionales, las llamadas marcas tradicionales.

Los olores, percibidos por el olfato; los sonidos percibidos por el oído y abre las puertas a marcas gustativas y táctiles que no están reguladas por la materia, pero no hay un impedimento legal para solicitar su registro.

Estos signos deben de representarse de manera clara y precisa para determinar el objeto de la protección y su aplicación recae en productos o servicios, aludiendo al principio de especialidad.

Desde el punto de vista doctrinal, el Doctor David Rangel Medina señala que una marca es “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>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rangel Medina, David, *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*, segunda edición, UNAM, México, 1992, p. 48.

El concepto del Dr. Rangel Medina es atinado en tanto que no describe el tipo de signo que es utilizado para distinguir productos o servicios, sino que opta por señalar únicamente que es un signo utilizado por industriales, comerciantes y prestadores de servicios.

El autor citado con anterioridad también hace referencia al objeto de la marca: distinguir productos y servicios; y de los sujetos que pueden utilizar dicho signo: comerciantes, industriales y prestadores de servicios. Sin embargo, el texto legal fue modificado y ahora cualquier persona puede ser titular de un registro marcario, aunque si bien es cierto, antes de la reforma legal no tenía que acreditarse tal calidad ante el IMPI para solicitar un registro de marca o aviso comercial.

El autor Carlos Fernández-Novoa, exponente de la doctrina española, establece que una marca “es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas sensibles (corpus mechanicum) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultaneo en diversos lugares.”<sup>2</sup>

Para él la marca no tiene existencia hasta que es plasmada en un cuerpo susceptible de reproducirse y este puede ser reproducido infinidad de veces sin que sus cualidades se vean afectadas.

Por su parte la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI), señala que “una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de la otra. Las marcas son derechos de P.I. protegidos.”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Fernández-Novoa, Carlos, et. al. Manual de la Propiedad Industrial, España, Editorial Marcial Pons, 2003, p. 501.

<sup>3</sup> S/A, *¿Qué es una marca?*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, <http://www.wipo.int/trademarks/es>, consultado el 02 de Octubre de 2017.

La concepción de marca de la OMPI deja abierta la posibilidad para que todos los signos perceptibles por el ser humano constituyan una marca, tales como los olores, sabores, sonidos, letras, dibujos, envases, imágenes tridimensionales y en movimiento.

Las concepciones anteriores coinciden al establecer que “la marca es un medio distintivo de productos o servicios empleado en la industria, en el comercio y en la prestación de servicios.”<sup>4</sup>

En conclusión una marca es un bien intangible que se plasma en un objeto susceptible a los sentidos, con la finalidad de distinguir bienes y servicios de otros de su misma clase o especie en el mercado y sus principales funciones son evitar confusión y error en el público consumidor que desea adquirir productos o servicios distinguidos por esta.

#### 1.1.2. TIPOS DE MARCAS.

La LPI es omisa al establecer una clasificación de los registros marcarios, sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina se han encargado de clasificar a los signos distintivos. Pero por el grado de obligatoriedad de la jurisprudencia y los criterios adoptados en las solicitudes de registro elaborados por el IMPI solo se toma en consideración real la clasificación de las marcas en nominativas, innominadas, tridimensionales, holográficas, sonoras, olfativas, imagen comercial y mixtas.

##### 1.1.2.1. POR SU OBJETO

La marca tiene como finalidad distinguir productos o servicios, en atención a esto, pueden ser de productos o servicios. Esta clasificación ya no tienen utilidad práctica, sin embargo, en la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 en su artículo 87 establecía lo siguiente:

---

<sup>4</sup> Otero Muñoz, Ignacio, et. al., *Propiedad Intelectual, simetrías y asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial, el caso de México*, México, Editorial Porrúa, 2011, p.28.

## Ley de Invencciones y Marcas

Artículo 87. Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

La ley de invenciones y marcas de 1976 tuvo que introducir esta clasificación en virtud de que el ordenamiento jurídico anterior, la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 solo permitía el registro de marcas de productos.

## Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

ARTÍCULO 96.- El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento.

Igual derecho tendrán los comerciantes con respecto a los artículos que vendan y de los cuales quieran indicar la procedencia, usando su marca por sí sola o agregada a la del industrial o agricultor que los produjo.

Ahora vemos porque es importante esta clasificación, puesto que si bien ahora no tiene explicación ni utilidad práctica, en el tiempo de su adopción, la Ley de Invencciones y Marcas reformaba lo dicho por la antigua Ley de la Propiedad Industrial al otorgar la posibilidad a los prestadores de servicios de ser titulares y utilizar registros marcarios para amparar servicios.

Ahora bien, a continuación se entra al estudio de las marcas de productos y de servicios.

*Marca de productos:* Para poder entender esta clasificación, es necesario aludir a la conceptualización de lo que se entiende por producto, la Real Academia de la Lengua Española señala que producto es “cosa producida”; y por producir: “Fabricar, elaborar cosas útiles”.



Sin embargo, estos conceptos son vagos y no dan una idea clara del concepto de producto, por ello es necesario atender el punto de vista económico y jurídico y acudir al significado de la palabra bien puesto que tiene una mayor implicación en el ámbito jurídico y económico.

Desde el punto de vista económico tenemos que los bienes satisfacen una necesidad intrínseca del ser humano, tales como alimento y vestido.

“Las condiciones que debe reunir una cosa para que se convierta en bien son las siguientes:

- a) Una necesidad humana.
- b) Que la cosa tenga tales cualidades que la capaciten para mantener una relación o conexión causal con la satisfacción de dicha necesidad.
- c) Conocimiento por parte del hombre de esta relación causal.
- d) Poder de disposición sobre la cosa, de tal modo que sea utilizada de hecho para satisfacer la mencionada necesidad”<sup>5</sup>

Para que una cosa pueda considerarse bien, es necesario que exista una necesidad a satisfacer, y que la cosa tenga una relación directa con dicha necesidad; la LPI hace referencia a que las marcas distinguirán productos y servicios. Mismos que se encuentran en el comercio y tienen como finalidad satisfacer necesidades humanas.

En el plano jurídico, los bienes están identificados con las cosas sobre la cual las personas ejercen un poder jurídico (un derecho real).

En conclusión, tomando en consideración el concepto económico de bien, como sinónimo de la palabra producto, entendemos que una marca de productos es aquel signo que pretende distinguir cosas, bienes tangibles que satisfacen alguna necesidad humana.

---

<sup>5</sup> Zúñiga Gutiérrez, Trinidad, “Conceptos económicos Fundamentales”, en Mendoza Bremauntz, Emma (coord.), Teoría Económica, México, Iure Editores, 2006, p. 62.

*Marca de servicios.* Un servicio es “El resultado de la actividad productora (o sea del trabajo), si no se manifiesta bajo la forma de una mercancía tangible”<sup>6</sup>. Un servicio constituye una conducta humana o una conducta provocada por la acción del hombre, que origina una mercancía intangible.

Una marca de servicio es todo signo visible que distingue una mercancía intangible, consistente en una conducta humana.

#### 1.1.2.2. POR SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

La clasificación más importante desde el punto de vista práctico puesto que sirve como criterio para el registro de marcas es el que atiende a sus elementos constitutivos, si retomamos el concepto del exponente Fernández-Novoa, esta clasificación atiende al elemento material o *corpus mechanicum* sobre el cual se plasma la marca.

Siguiendo el mismo criterio y atendiendo a la LPI y al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (en adelante RLPI), tenemos que estas pueden ser nominativas, innominadas, tridimensionales, holográficas, sonoras, olfativas e imagen comercial, por mencionar algunas puesto que la LPI otorga a los signos perceptibles por los sentidos la aptitud para constituir una marca y hace mención enunciativa pero deja un vacío legal para otro tipo de marcas.

Anteriormente, el artículo 88, en relación con el 89 de la LPI, solo reconocía a los signos visibles (nominados, innominados, tridimensionales y la combinación de estos [mixtos]) la aptitud de ser considerados como marca, pero, con la reforma al artículo 88, esta posibilidad se amplía a todos aquellos signos que puedan percibirse por los sentidos.

El Poder Judicial de la Federación, mediante la Jurisprudencia por Reiteración de Criterios denominada Marcas, su clasificación, define a los tres tipos de marcas

---

<sup>6</sup> *Ibidem* p.64

tradicionales en el sistema mexicano, a saber, las nominativas, innominadas, tridimensionales y mixtas:

Época: Novena Época

Registro: 163087

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

**MARCAS. SU CLASIFICACIÓN.** En términos generales, las marcas se clasifican en: a) **Nominativas**, es decir, las que permiten identificar un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras; éstas deben distinguirse fonéticamente y pueden consistir en nombres propios de las personas físicas, susceptibles de registrarse como marca, siempre que no se confundan con una registrada o un nombre comercial publicado, pudiendo carecer de significado y ser caprichosas o de fantasía, tenerlo y ser sugestivas de la naturaleza y características del producto o servicio o, incluso, resultar arbitrarias; b) **Innominadas**, son figuras que cumplen con la función de una marca y pueden reconocerse en forma visual pero no fonéticamente, ya que su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo; c) **Mixtas**, que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un elemento o como un conjunto distintivo; y, d) **Tridimensionales**, aquellas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Si bien es cierto que esta tesis jurisprudencial versa sobre un artículo reformado y deja de tener vigencia, también es verdad que nos sirve como criterio orientador para distinguir los cuatro tipos de marcas que eran vigentes y poder conceptualizarlas, y en ello radica su importancia e injerencia.

*Marcas Nominativas:* son aquellas que únicamente constituyen una letra, conjunto de letras o frases, sin tener dentro de su estructura un dibujo o cualquier otro elemento. Enunciativa pero no limitativamente, las marcas nominativas pueden

consistir en denominaciones, razones sociales, el nombre propio de una persona física.

*Marcas Innominadas:* También conocidas como marcas figurativas o de diseño son aquellas que pretenden distinguir productos o servicios con un dibujo; en términos del artículo 89 de la Ley, consiste en figuras visibles, suficientemente distintivas.

*Marcas Tridimensionales:* Las marcas tridimensionales consisten en empaques, envolturas, o la presentación de los productos.

El RLPI en el artículo 53 se encarga de definir a las marcas tridimensionales de una manera enunciativa, mas no limitativa, dicho artículo expresa lo siguiente:

Artículo 53.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción II de la Ley, quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.

*Inclusión de las marcas no tradicionales.*

El artículo 89 de la LPI, que se transcribe en seguida, establece una nueva clasificación, de acuerdo a la tendencia internacional:

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

I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos;

II.- Las formas tridimensionales;

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

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

V.- Los sonidos;

VI.- Los olores;

VII.- La pluralidad de elementos operativos, elementos de imagen, incluidos entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro elemento que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado; y

VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del presente artículo.

Del análisis del artículo anterior, se desprende una nueva clasificación de las marcas por sus elementos constitutivos, a la clasificación original de marcas nominativas, innominadas y tridimensionales, se añaden las holográficas, contenidas en la fracción I del artículo anterior; las marcas sonoras, en la fracción V; las olfativas en la VI, la imagen comercial o trade dress, contenido en la fracción VII y por último las marcas mixtas, en la fracción VIII.

Sin embargo, el artículo 88 establece que todo signo perceptible por los sentidos puede constituir una marca, dejando abierto el campo al registro de otros tipos de marcas, como las marcas de posición o de movimiento.

#### *Marcas Holográficas.*

En nuestro sistema jurídico no hay ningún antecedente relativo al registro de hologramas como marcas, así que tenemos que atender a la doctrina y legislación establecida en otros países, la doctrina europea señala que “un holograma es la placa fotográfica en la que se impresionan las interferencias causadas por la luz reflejada en un objeto con la luz indirecta. Una vez revelada, esta placa fotográfica se ilumina con la luz de láser formando la imagen tridimensional del objeto original.”<sup>7</sup>

#### *Marcas Sonoras.*

Cuando escuchamos en la televisión o en la radio un sonido, este puede permanecer en nuestra memoria, ejemplo de este, es el conocido zum zum de la

---

<sup>7</sup> Casado Cerviño, Alberto, *El Sistema Comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica*, España, Editorial Lex Nova, 2000, p. 120.

marca Mazda, o bien el sonido de inicio del sistema operativo Windows, estos signos permanecen en nuestra memoria y el legislador ha contemplado estos supuestos para poder registrar marcas consistentes en sonidos.

La OMPI, en el documento llamado La representación y la descripción de marcas no tradicionales, posibles ámbitos de convergencia, donde se establecen las recomendaciones para establecer una legislación nacional en materia de marcas no tradicionales señala que:

“Las marcas sonoras pueden consistir en sonidos musicales, ya sea preexistentes, ya sea creados especialmente a los fines del registro de la marca. Asimismo, pueden consistir en sonidos musicales, existentes en la naturaleza (por ejemplo, sonidos de animales o correspondientes a fenómenos meteorológicos o geográficos) o producidos por máquinas u otros dispositivos creados por el ser humano.”<sup>8</sup>

#### *Marcas Olfativas.*

Los olores en nuestro sistema marcario ya pueden constituir una marca, en el caso de países europeos ya se contemplaba esta posibilidad, ejemplo de ello son las pelotas de béisbol con olor a pasto recién cortado.

Una marca olfativa consiste en un olor lo suficientemente distintivo para poder ser utilizado como marca. Desde mi punto de vista, la sola descripción del olor no es suficiente para registrar la marca, sino que además debería acompañar muestra física para el examen necesario para determinar el registro o negativa de registro de este tipo de signos distintivos.

---

<sup>8</sup> S/A, *La Representación y la Descripción de Marcas no Tradicionales, posibles ámbitos de convergencia*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 2008, [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_19/sct\\_19\\_2.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf), consultado el 15 de Marzo de 2019.

### *Imagen Comercial o Trade Dress.*

La imagen comercial o trade dress, está integrado por elementos de imagen y operativos que distinguen productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, incluyendo la decoración del negocio comercial, etiquetas, empaques, formas, colores, y diseños. Como ejemplo de imagen comercial están las cafeterías Starbucks o Subway, con el mismo color de sillones, empaques o etiquetas.

Los elementos operativos son la forma en que se ofrecen los productos o servicios por parte del titular.

A pesar de que esta figura fue recientemente incluida en la legislación mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó la siguiente tesis jurisprudencial:

Época: Décima Época

Registro 2009677

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Aislada

**DERECHO A LA IMAGEN COMERCIAL. SU TITULARIDAD ESTÁ PROTEGIDA POR LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** El derecho a la imagen comercial o "trade dress" es una derivación del derecho de propiedad industrial y **es entendida como la pluralidad de elementos que, como consecuencia de su combinación, permite distinguir productos o servicios, representando una ventaja competitiva en virtud de la identificación generada**, y la titularidad de ese derecho se encuentra protegida en la fracción XXVI del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, en tanto prohíbe usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por el ordenamiento referido, que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. Esto es, la fracción aludida sanciona como infracción

administrativa las conductas que por el uso de la combinación de ciertos elementos -imagen comercial- lleven al público consumidor a asociar un producto o servicio con otros protegidos por la propia ley o a suponer la existencia de una relación entre el titular del derecho y quien presume serlo sin tener un justo título.

Amparo directo en revisión 5287/2014. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 20 de mayo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.

### *Marcas mixtas.*

A raíz de la reforma, la marca mixta se modificó pues anteriormente era entendida como la combinación de las marcas innominadas, tridimensionales y nominativas, y ahora, se integran estos tipos de marcas no tradicionales, constituyendo así el surgimiento de nuevas combinaciones posibles entre las marcas.

Esta clasificación sirve de base para el trámite de registro de marca, y también es utilizada al realizar el examen de semejanza por el IMPI, en el momento del examen de fondo dentro del procedimiento de registro, y también en un examen de semejanza dentro de los procedimientos de declaración administrativa de nulidad y en caso extraordinario de caducidad. El tema relativo a la semejanza de marcas, será señalado en el apartado del examen de forma de este trabajo de investigación.

La crítica que se le puede hacer al registro de las marcas no tradicionales es relativa a los criterios que se tomarán en cuenta para decretar la semejanza a otros signos del mismo tipo, además que en la solicitud de registro se pide al solicitante una descripción escrita del signo, lo que dificulta la apreciación real por parte del examinador que tenga que decretar la semejanza en grado de confusión.



### 1.1.2.3. POR SUS TITULARES.

El artículo 87 de la LPI establecía que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podían hacer uso de sus marcas, y que el derecho exclusivo al uso de la misma surge del registro ante el IMPI. Sin embargo, no era necesario acreditar ante este organismo alguna calidad subjetiva poder obtener el registro de marca. La doctrina estableció una clasificación con base al artículo 87 de la Ley, y contempla que los marcas podían ser “industrial o de fábrica, comercial, de prestador de servicios y colectiva”<sup>9</sup> atendiendo a los sujetos que podían usar las marcas

El Poder Judicial de la federación a través de la interpretación del artículo 87, señala que no es necesario acreditar alguna calidad para poder registrar una marca, y de esta forma, cualquier persona puede solicitar el registro ante el IMPI.

La siguiente tesis jurisprudencial es la encargada de establecer que no es requisito del solicitante declarar y probar tener la calidad de comerciante o prestador de servicios para ser propietario de un registro marcario.

Época: Décima Época

Registro: 2000266

Instancia: Segunda sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

**ROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY RELATIVA, NO INSTITUYE COMO REQUISITO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA QUE EL SOLICITANTE ACREDITE LA CALIDAD DE INDUSTRIAL, COMERCIANTE O PRESTADOR DE SERVICIO.** El indicado precepto, en su primera parte, señala claramente quiénes pueden ser los usuarios de una marca, cuando refiere que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, en el entendido de que la propia ley distingue entre los titulares de una marca y sus usuarios. Asimismo, en su segunda parte, establece que el derecho al uso exclusivo de la

---

<sup>9</sup> Muñoz Otero, Ignacio, *cit.* p. 432.

marca se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para lo cual la Ley de la Propiedad Industrial regula el procedimiento que debe seguirse para obtener un registro marcario, como deriva de sus artículos 113, 114, 119 y 122 a 126, y 56 de su Reglamento. Por otra parte, el numeral 151, fracción I, de la citada Ley prevé que el registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. Así las cosas, el precepto 87 de la referida Ley, no constituye una causa de nulidad como lo dispone el numeral 151, fracción I, de la Ley aludida, pues el referido artículo 87 debe interpretarse únicamente en el sentido de que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, sin que se instituya como requisito para su registro que el solicitante acredite tal calidad.

El artículo 87 vigente establece que:

**Artículo 87.-** Cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

La intención del legislador, es eliminar este requisito carente de aplicación práctica y que representaba una limitante para las personas que no tenían la calidad de productores, prestadores de servicio o comerciantes.

Sin embargo, esta clasificación permanece en la doctrina al establecer que las marcas pueden ser industriales o de fábrica, comerciales, de prestadores de servicios y colectivas.

Cabe hacer la precisión que las marcas colectivas si existen en nuestro sistema marcario, el artículo 96 conceptualiza a las marcas colectivas de la siguiente manera:

#### Ley de la Propiedad Industrial

Artículo 96.- Podrán solicitar el registro de una marca colectiva las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos, o prestadores de servicios, legalmente constituidas, para distinguir, en el mercado,

los productos o servicios de sus miembros siempre que éstos posean calidad o características comunes entre ellos y diversas respecto de los productos o servicios de terceros.

Del artículo anterior, entendemos que una marca colectiva es aquella que tiene como titulares a las asociaciones o sociedades que producen o comercializan productos, o prestadores de servicios, mismos que poseen características comunes entre ellos y los hacen diferentes a los de otros.

### 1.1.3. PRINCIPIOS RECTORES DE LAS MARCAS.

En el ámbito jurídico, es común encontrarnos con palabras polisémicas, una de ellas es la palabra principio. Dicho término es utilizado en materia de Derechos Humanos, en el Derecho Procesal y en general, en cada una de las ramas del Derecho,

Sin embargo, el término al que me refiero alude a una característica intrínseca e inseparable de una figura jurídica y que es necesaria para su existencia y validez.

En materia marcaria existen tres principios, el de especialidad, territorialidad y de temporalidad.

*Principio de especialidad.* Consiste en que la marca debe ser registrada bajo una de las clases establecidas en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas.

Tiene su fundamento en el artículo 93 y 94 de la LPI en relación con el artículo 59 del RLPI de dicho ordenamiento jurídico; dichos ordenamientos jurídicos se reproducen literalmente a continuación:

#### Ley de la Propiedad Industrial

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

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.

Artículo 94.- Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase, pero si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro.

#### Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo 59.- La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.

...

La clasificación de Niza contiene un listado de 45 clases, 34 de productos y 11 de servicios; a su vez, cada clase contiene un listado de productos o servicios correspondiente a cada clase, esta es la llamada lista complementaria de productos y servicios.

Cada registro marcario puede contener o amparar una sola clasificación, en el caso de que el solicitante pretenda amparar con la marca productos de diferentes clases, tendrá que solicitar al IMPI el número de registros coincidente con el número de clases.

*Principio de Territorialidad.* Las marcas tienen un ámbito de protección territorial: el registro y protección que otorga el IMPI solo surte efectos en el ámbito espacial del Estado mexicano.

Por virtud de este principio, el titular del registro marcario tiene el derecho al uso exclusivo del mismo, únicamente en el lugar en el cual fue registrado, sin embargo, debido a la globalización y al comercio internacional de productos y servicios, se ha simplificado el proceso de registro marcario a través del Protocolo de Madrid, pero la protección sigue siendo territorial, salvo en algunos casos, como la Unión Europea con la introducción de la marca comunitaria.

### *Principio de Temporalidad.*

Las marcas están sujetas a una temporalidad, el derecho al uso exclusivo tendrá una vigencia, y esta es de 10 años renovables por periodos de la misma duración. Sin embargo, deben de existir condiciones para que la temporalidad no llegue a su fin.

Las acciones que debe tener en cuenta el titular de una marca es renovarla y presentar las declaraciones de uso correspondientes; además de utilizar el registro marcario del cual es propietario.

#### 1.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS.

Al proporcionar mi concepto de marca, señale que la finalidad de la misma es distinguir productos y servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado y a su vez evitar confusión en el público usuario al adquirirlos. De este concepto se desprenden las dos principales características de las marcas: **Distintividad y no inducir al error.**

##### 1.1.4.1. DISTINTIVIDAD.

“La marca en sentido propio tiene un componente psicológico: es la unión entre el signo y el producto (o servicio) en cuanto tal unión es aprehendida por los consumidores. La unión entre signo y producto es obra del empresario; mas esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión.”<sup>10</sup>

El elemento intrínseco de una marca es que esta pueda permanecer en la memoria de los consumidores y dejar plasmada una idea en la mente de los mismos. Por esta razón no debe contener elementos descriptivos, puesto que lejos de lograr su objetivo estaría enunciando las características de los productos o servicios.

---

<sup>10</sup> Fernández-Novoa, *cit.* p. 501.

Esta característica se plasma en que el consumidor pueda diferenciar e identificar los productos o servicios con las características idóneas que desea adquirir en cuanto a calidad o procedencia del fabricante.

La distintividad es un concepto dinámico, está en constante movimiento y el titular del registro marcario debe ser cuidadoso en que esta distintividad no se pierda.

En el sistema jurídico mexicano, la distintividad solo se podía perder si el titular no llevaba a cabo las medidas necesarias para cuidar su marca, pero a partir del 10 de agosto de 2018, la distintividad se puede adquirir, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas por la Ley.

Íntimamente relacionado al concepto de distintividad está el de descriptividad pues si una marca es distintiva no es descriptiva. Una marca tiene la calidad de descriptiva “Si describe el carácter o la identidad de los productos o servicios a los cuales se aplica.”<sup>11</sup>

En la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe, se establecen las características que tienen las marcas descriptivas y los motivos del IMPI para prohibir su registro.

Época: Novena

Registro: 160792

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

**PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS DESCRIPTIVAS Y RAZONES PARA PROHIBIR SU REGISTRO.** El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que,

---

<sup>11</sup> S/A, *Módulo 4: Marcas*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Curso General de Propiedad Intelectual DL-101S-DL-101, 2016, p. 7.

considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, quedando incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. En congruencia con lo anterior, se está en presencia de un signo descriptivo cuando se refiere precisamente a la cualidad, características o propiedades que usualmente corresponden al producto o servicio que se pretende distinguir y que se ofrece en el mercado. Asimismo, debe considerarse que las palabras extranjeras tienen tal carácter sólo cuando el consumidor promedio de los productos o servicios a que se refieren percibe directamente el carácter o función descriptivo de tal denominación. En ese sentido, la ratio legis del precepto en comento es evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes, esto es, impedir la apropiación individual de una expresión que sea de tal naturaleza común que todos éstos tengan derecho a usarla, para lo cual, lo mismo es que sea descriptiva de las cualidades que de las cualidades de un producto, independientemente de que la separación de ambos significados es eventual y, en cierta forma, convencional, y a menudo se usan indistintamente. Por tanto, la prohibición de registrar los signos descriptivos se apoya en: a) su falta de carácter distintivo, porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, proporcionan al público información acerca de sus propiedades y características y, b) la necesidad de mantenerlos libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado.

#### CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Como resultado de la tesis anterior, tenemos que estamos frente a un signo descriptivo cuando se refiere a la cualidad, características o propiedades inherentes al producto o servicio que se quiere proteger y que se comercializa, o bien, que es ampliamente conocido que estos productos o servicios cuentan con dichas características.

A manera de ejemplo, no podría ser registrada como marca la denominación “leche de vaca” o “queso fresco de vaca” para proteger productos lácteos en la clase 29

internacional, puesto que dichas marcas son descriptivas de los productos que desea proteger.

#### *Distintividad Adquirida o Secondary Meaning.*

El uso es una obligación de los titulares o licenciarios de las marcas y puede tener dos efectos. El primero de ellos es cuando no es usada, provoca su extinción a través de la caducidad.

Otro efecto del uso, relacionado con las prácticas comerciales y la publicidad creada por el titular de un registro marcario es que una denominación que en un primer momento era descriptiva haya ganado distintividad. Doctrinariamente a este fenómeno se le ha conocido como Distintividad adquirida.

“La distintividad adquirida surge cuando determinadas marcas constituidas por signos descriptivos o genéricos pueden informar a los consumidores a través de sus elementos estructurales sobre los productos o servicios de un empresario”<sup>12</sup> Esta condición es explicada por el nexo intelectual creado entre la marca y la mente del consumidor, la cual tiene que estar estrechamente relacionada para dar paso a la existencia o acaecimiento de la distintividad sobre signos que originalmente no lo eran.

#### 1.1.4.2. NO INDUCIR AL ERROR.

El error es un tema existente en todas las materias jurídicas, su conceptualización deviene del Derecho Civil, el Doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, cuando se refiere al tema explica que es “lo que el sujeto concibe como realidad y lo mueve a la celebración de un acto o de un negocio jurídico en términos congruentes con esa

---

<sup>12</sup> Anca Stamate, Ecaterina, en Arochi Escalante, Roberto, *La distintividad adquirida en tratados internacionales y otras jurisdicciones*, Revista de Derecho Privado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, Cuarta época, 2012, Núm. 2, Julio-Diciembre de 2012, <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-privado/article/view/8994/11044>, p. 484



concepción, resulta no ser la realidad misma”<sup>13</sup>. Por tanto el error es la falta de correspondencia entre la realidad y lo que el sujeto cree que es real. Esta falsa percepción trasciende al mundo jurídico en el momento en el que este actúa y celebra actos jurídicos que permean en su esfera jurídica.

El error es un vicio en la voluntad de las personas, que provoca que las mismas lleven a cabo actos que no harían si estuvieran claros en las condiciones de la realidad. En materia de Derecho de Marcas, este error se manifiesta cuando los consumidores pretenden adquirir un producto o servicio y se dejan llevar por las características que ellos consideran inherentes a estos pero en realidad carecen de ellas.

Este conocimiento de la realidad en los consumidores se genera a través de la publicidad que los titulares de las marcas crean para lograr posicionarse en el mercado, provocando en los consumidores una idea de calidad, procedencia y en algunos casos de estatus, misma que genera un deseo por adquirir productos o servicios amparados por una marca.

Respecto a la publicidad tenemos dos formas en que el titular de la marca induce al error; la primera de ellas es al llevar a cabo una divulgación de información que es errónea en cuanto a los productos o servicios; y la segunda se produce cuando dos marcas son semejantes o iguales, pues estos pensarían adquirir un producto con características especiales y adquieren otro de una marca que no ofrece la misma calidad o características buscadas por el consumidor.

Tomando en consideración el artículo 2, párrafo III de la LPI, que establece que ésta debe velar por propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y el comercio, atendiendo a los intereses de los consumidores.

---

<sup>13</sup> Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, *Derecho civil, parte general, personas, cosas, negocio jurídico e invalidez*, 12° edición, México, Editorial Porrúa, 2010, p. 580.

Respecto a este tema, “el consumidor puede ser engañado en varios sentidos y hay diversas leyes que establecen una protección contra diferentes formas de engaño. Las leyes de propiedad industrial son instrumentos (...) contra algunas formas de engaño (...) en la mayoría de los casos sólo son instrumentos indirectos.”<sup>14</sup>

Según la OMPI, la legislación marcaría ayuda a propiciar un vínculo entre el producto o servicio con la empresa que lo produce o comercializa. Aunado a lo establecido por el artículo 2 citado anteriormente, la Ley tiene como objeto indirecto la protección al consumidor, al establecer dentro de los signos distintivos, las medidas necesarias para que surja el vínculo entre el consumidor y los productos que él desea adquirir para evitar el error.

Ahora bien, cuando dos marcas semejantes o iguales se encuentran en el mercado, provocarán confusión en el consumidor si la Ley no prevé medios para evitarla. Con la reforma al artículo 90 y la inclusión de los acuerdos de coexistencia de marca, el consumidor caerá en confusión si es no se reglamentan los requisitos necesarios para evitar la confusión.

En lo concerniente al punto de la confusión, el tema se aborda a profundidad en el apartado siguiente, relativo a la prohibición de registro de marcas semejantes o iguales en grado de confusión.

#### 1.1.5. MARCAS SEMEJANTES O IGUALES EN GRADO DE CONFUSIÓN.

En este apartado, se analizarán en un primer momento, el tema relativo a la confusión y cuáles son los pasos que debe seguir la autoridad para determinar que hay semejanza en grado de confusión, para posteriormente analizar la fracción XVIII del artículo 90 de la LPI.

---

<sup>14</sup> S/A, *El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_648.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_648.pdf), p. 9. Consultado el 22 de enero de 2019.

### 1.1.5.1 CONFUSIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS.

Un acuerdo de coexistencia de marca versa sobre dos signos que se encuentran en el mercado, y que mediante la concesión de prerrogativas para ambas partes que deciden coexistir y deciden que no son semejantes o iguales en grado de confusión. Sin embargo, el punto medular es establecer en que consiste el término confusión y como esta puede presentarse.

Anterior a la reforma de la Ley, y cuando los únicos tipos de marcas que existían eran las marcas nominativas, innominadas, tridimensionales y mixtas, el examen que realizaba la autoridad administrativa para determinar la semejanza en grado de confusión atendiendo a las siguientes reglas que estableció la jurisprudencia:

Época: Novena Época

Registro: 162089

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

**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.

#### CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Retomando los argumentos vertidos en la jurisprudencia transcrita con anterioridad, vemos que determinar la confusión entre dos marcas debe realizarse para evitar la confusión y consecuencias desfavorables a los consumidores.

Las reglas para establecer la semejanza entre dos marcas son las siguientes

- 1.- Analizar la marca en su conjunto, no analizarla por separado ni separando sus elementos. No se puede analizar una marca contemplando primero el dibujo que lo integra y posteriormente el texto. Debe ser analizada íntegramente.
- 2.- Las marcas deben ser analizadas a partir de sus semejanzas, no de los elementos que las hacen diferentes.
- 3.- La jurisprudencia señala que las marcas deben analizarse por imposición, es decir lo que un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, viendo

alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, que trata de transmitir al consumidor promedio. Es decir, se tiene que llevar a cabo un examen contextualizado y que compare a las dos marcas en análisis.

4.- El examen debe llevarse a cabo como si un consumidor común la realizase, no como un experto o perito en la materia.

Anterior a la inclusión de los signos no tradicionales al sistema mexicano, se determinaba la confusión a través de tres aspectos, el fonético, el gráfico y el conceptual.

Por lo que respecta a la confusión fonética, se trataba de determinar la semejanza entre dos signos que tienen la misma pronunciación en el mismo idioma. Según el Dr. Jorge Otamendi, en su libro *Derecho de Marcas*, la confusión Auditiva “se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. Esta pronunciación puede ser la correcta o deformada, lo que importa es cuál es la pronunciación que una parte considerable del público efectúa de la palabra en cuestión.”<sup>15</sup> Lo que se busca es descubrir la semejanza atendiendo a la pronunciación de las palabras que el público consumidor realiza, sin importar si la pronunciación se realiza de manera adecuada de acuerdo a las reglas fonéticas de nuestro idioma o bien, de una forma deformada.

La visión del Poder Judicial de la Federación solo señala al examen fonético como la forma en que se pronuncian las palabras en un mismo idioma, pero cuando se confrontan dos palabras, una en idioma español y otra, por mencionar un ejemplo en inglés, estaremos frente a un problema para determinar dicha confusión. Al respecto, el maestro Otamendi, señala que no hay una regla respecto de cómo deben ser consideradas: “No hay una regla uniforme respecto de cómo han de ser

---

<sup>15</sup>Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, Argentina, Abeldo-Perrot, 1989, p. 150.

consideradas, dependerá de la publicidad que se haya efectuado de esa marca, del grado de notoriedad que tenga la misma, o de la forma en que está escrita”<sup>16</sup>

El examen fonético es el idóneo para determinar la confusión en marcas nominativas y cuando las mixtas contenían una marca nominativa y este era el elemento primordial.

Respecto al examen gráfico, este atiende a la composición de los isotipos de las marcas innominadas y mixtas, o de los signos que son predominantemente visibles.

La multicitada jurisprudencia señala que la confusión gráfica se presenta cuando los elementos que son percibidos por la vista son semejantes o iguales entre sí, ocasionando que el consumidor confunda los elementos gráficos. Al respecto señala que este tipo de confusión es idónea para marcas consistentes en dibujos, trazos, formas tridimensionales, colores, y todos los signos que pueden ser captados por la vista.

Existirá similitud gráfica, en términos del maestro Otamendi, “toda vez que los dibujos de las marcas, inclusive los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales. Ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes.”<sup>17</sup> Por tanto, el examen gráfico es el idóneo para establecer la confusión en marcas cuyo elemento predominante es el visual, incluyendo las marcas tridimensionales que consisten en envases, a los cuales se les puede analizar desde la figura del mismo, así como los colores y etiquetas que porta.

Finalmente, la confusión ideológica o conceptual, en términos de la jurisprudencia analizada, aparece cuando el consumidor aprecia una marca y para él es una representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, llegando al

---

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 152.

<sup>17</sup> *Ibidem* p.148.

punto de que se dé una alusión a las características propias del producto o servicio que distingue la marca.

La confusión conceptual atiende al impacto que la marca deja en el consumidor, por el significado tanto de la imagen o del concepto que genera la frase en la persona. Esta confusión surge de la imagen mental generada por la marca.

“Este último atiende específicamente a la idea que la marca proyecta en la mente del consumidor, ya sea por el significado propio del vocablo en nuestro idioma, o por el que se adquiere de por su utilización cotidiana, es decir, se da en la mente de un individuo al comprar dos marcas que, sin ser idénticas, representan en la mente de dicha persona una idea que relaciona a ambas en virtud de su clase, especie, reino, raza, destino, propiedad, significado, procedencia, características, uso o en general cualquier idea, a fin de que provoque una relación mental involuntaria.”<sup>18</sup>

De la cita anterior, en concordancia con la Jurisprudencia analizada, se observa que la confusión ideológica se presenta en signos que si bien no son iguales, generan en la mente del consumidor la idea de que se trata de la misma marca o que tienen el mismo origen. La confusión ideológica es la más difícil de determinar, por aludir a cuestiones subjetivas en la mente del consumidor.

Para que se determine la semejanza en grado de confusión, no es necesario que las marcas que se están confrontando o analizando sean semejantes fonética, gráfica o conceptualmente; basta con que se acredite una semejanza para que sean determinadas como iguales y se establezca la presunción de que el consumidor las va a confundir en el mercado. Sin embargo, que dos marcas sean semejantes o iguales es prohibición para el registro de marcas en tanto que se apliquen a los mismos productos o servicios (salvo el caso de las marcas famosas, que rompen con el principio de especialidad en todas las clases y en las marcas

---

<sup>18</sup> Rodríguez Loza, Leticia Leslie, “Confusión existente entre las marcas registrables”, Revista Electrónica de la Facultad de Derecho-UNAM, México, núm. 1, 3ª Época, Mayo-Agosto de 2014, p. 6.

notoriamente conocidas, que hacen lo propio en los productos o servicios de la misma clasificación internacional.)

#### 1.1.5.2. PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE MARCAS SEMEJANTES O IGUALES EN GRADO DE CONFUSIÓN.

Las prohibiciones para el registro de marca son aquellos vicios que afectan a los signos distintivos y que provocan que su registro no pueda llevarse a cabo de una forma exitosa. La LPI no establece una clasificación de las prohibiciones para el registro de marca; sin embargo otras legislaciones en particular la legislación española señala que las prohibiciones para el registro de marca pueden clasificarse en absolutas y relativas, dependiendo de la naturaleza del vicio con el que cuenta dicho signo distintivo.

La Oficina de Patentes y Marcas Española señala que las nulidades absolutas son aquellas que contravienen un interés general y las relativas atañen a la oposición en cuanto a que existe un interés particular. “La prohibición absoluta implica que la marca presenta un problema intrínseco (en sí misma no se puede conceder) que impide que dicha marca se pueda registrar. Este impedimento está basado en intereses públicos. (...) la prohibición relativa implica que el signo no está disponible, ya que entra en conflicto con derechos de terceros. Estos derechos de terceros son intereses particulares.”<sup>19</sup>

Si aplicamos los conceptos de las prohibiciones absolutas y relativas a la LPI, la contenida en la anterior fracción XVI, hoy fracción XVIII, encuadra dentro de las prohibiciones relativas, puesto que representan un registro anterior que produce derechos a un titular anterior que se opone al nacimiento de un derecho posterior.

La fracción reformada establecía lo siguiente:

---

<sup>19</sup> Oficina Española de Patentes y Marcas, Prohibiciones absolutas y relativas, [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf), consultado el 03 de septiembre de 2018. p. 3.



Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

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, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla productos o servicios similares, y

El artículo atañe a la imposibilidad de que coexistan dos marcas semejantes o iguales en el mercado, es decir, que los productos o servicios que se pretenden distinguir estén estrechamente relacionados en el mercado, sin importar que no pertenezcan a la misma clase internacional.

Una marca semejante o igual en grado de confusión podía ser registrada existiendo una anterior siempre y cuando el titular de ambos registros fuera el mismo y se tratara de productos o servicios diversos a los ya distinguidos por el primer registro marcario.

Si al solicitante del registro marcario le era citada una anterioridad por parte del IMPI, este podía tomar las siguientes medidas:

- Contestar la cita de anterioridad estableciendo los argumentos en los cuales se estiman diferentes las dos marcas.
- Solicitar el suspenso al procedimiento de registro e iniciar un procedimiento de declaración administrativa de caducidad por falta de uso.
- Solicitar el suspenso al procedimiento de registro y promover la nulidad de la marca por incurrir en la fracción II del artículo 151, por ostentar tener un derecho anterior derivado del uso.

En cuanto a las disposiciones y adiciones del artículo 90, tenemos que dicho artículo, en el apartado respectivo, quedo de la siguiente forma:

XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada o en trámite por el mismo titular para distinguir productos o servicios idénticos.

De la lectura del artículo anterior, apreciamos que ha desaparecido la excepción del registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión cuando eran propiedad del mismo titular, pues como se aprecia de las afirmaciones dadas con anterioridad, era permitido el registro de una marca semejante o igual a otra siempre que hubiese modificaciones en los productos o servicios que amparaba.

Respecto a las diferencias de la fracción XVIII, solo se omitió utilizar la denominación marca, para modificarla por la de signos, lo cual, abre la posibilidad de semejanza con cualquier signo distintivo, constituya o no una marca registrada.

Finalmente, al artículo 90 le fue adicionado un último párrafo en el cual se contempla la posibilidad de celebrar acuerdos para que dos marcas puedan coexistir. Siempre que medie el acuerdo expreso, por escrito del que tenga el derecho para poder conferirlo.

No será aplicable lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX por cuanto hace a las marcas semejantes en grado de confusión del presente artículo, cuando se exhiba el consentimiento expreso, por escrito, de conformidad con el reglamento de esta Ley.

La LPI no va más allá de este pronunciamiento, y deja los requisitos del mismo al RLPI. Sin embargo, por el principio de reserva de ley y la facultad reglamentaria que tiene el ejecutivo, éste no puede contener una carga mayor que la establecida por la Ley, por tanto, la regulación de este acuerdo de coexistencia quedará como un simple consentimiento expreso del titular para que dos marcas puedan existir, sin tomar en cuenta otros aspectos relevantes en cuanto al uso de marca, campo de aplicación en referencia al principio de especialidad y el riesgo de confusión en el que puede caer el consumidor.

De esta forma, el poder Legislativo dejó en la facultad reglamentaria del Ejecutivo la tarea de establecer los requisitos del acuerdo de coexistencia de marcas, sin embargo, por la importancia de dicha figura jurídica, y tomando en cuenta los principios de interés general y de orden público relacionados con el riesgo de confusión en el que puede caer el público consumidor debieron haberse tomado previsiones legales mayores que una simple anunciación dentro del artículo 90 de la LPI, como en el caso del artículo 159 de la decisión 486 de la Comunidad Andina.<sup>20</sup>

## 1.2. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCA

En este apartado se describe el procedimiento de registro de marca llevado a cabo ante el IMPI. Se analiza el procedimiento nacional de registro y el procedimiento seguido mediante el Protocolo de Madrid para el Registro de marcas.

Es de hacer notar que el Acuerdo de Coexistencia de Marca surge esencialmente como una exclusión a la prohibición contenida en el artículo 90 fracción XVIII de la LPI, referente a la imposibilidad de registro de dos marcas semejantes o iguales en grado de confusión.

### 1.2.1. REGISTRO DE MARCA.

El procedimiento administrativo de registro de marca, es un trámite de naturaleza administrativa, tanto formal como materialmente hablando, realizado ante la Dirección de Marcas del IMPI el cual va a determinar si la solicitud presentada por el solicitante reviste los requisitos legales formales y de fondo, con la finalidad de otorgarle el derecho al uso exclusivo sobre determinado signo distintivo, ya sea marca o aviso comercial.

---

<sup>20</sup> El artículo 159 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina permite la coexistencia de marcas para amparar productos o servicios semejantes en el comercio siempre que medien el consentimiento de las partes y que tomen previsiones legales que eviten la confusión entre los consumidores, aunado al registro de este acuerdo ante la oficina de Propiedad Intelectual. En el capítulo 2 se estudia este artículo y su relevancia en la Comunidad Andina.

El procedimiento de registro de marcas puede ser favorable para el solicitante, otorgándole en ese momento el registro del signo distintivo, o bien, puede concluir en dos diferentes momentos, el primero de ellos, cuando no reviste los requisitos formales, y el segundo, cuando no reviste los requisitos de fondo.

Dentro del siguiente apartado, se expondrá procedimiento de registro de marcas.

En este apartado se contemplan los dos sistemas de registro, el nacional y el que se sigue por medio del Protocolo de Madrid.

### 1.2.1.1. PROCEDIMIENTO NACIONAL PARA EL REGISTRO DE MARCAS

La marca requiere de un registro otorgado por el IMPI para tener el derecho al uso exclusivo del signo e implica que surta los efectos correspondientes y ser oponible a terceros.

En el siguiente diagrama, se representan las fases del procedimiento de registro de marca, no solo hasta la emisión del título de registro por parte del IMPI, sino también, contemplando la nueva figura de la declaratoria de uso real y efectivo y la renovación de registro



## Solicitud de Registro de Marca.

El registro de una marca y un aviso comercial comienza con la presentación de la solicitud de registro, la cual debe contener los requisitos formales establecidos en la LPI y en el RLPI, a través del formato establecido por el IMPI.

Los requisitos previstos en la LPI son los siguientes:

- Deberá señalar nombre y domicilio del solicitante.
- La representación del signo que constituya la marca.
- La fecha de primer uso de la marca en México, o bien, señalar que no se ha usado.
- Los productos o servicios a los que se aplicara la marca.
- Si la marca es propiedad de cotitulares, deberá presentarse con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca, que se convinieron por los solicitantes.
- Deberá presentar el comprobante de pago por concepto de estudio de la solicitud, registro y expedición del título.
- El artículo 114 de la LPI, establecía que debe presentarse los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta. Sin embargo, mediante la utilización de los medios digitales, ya no es necesaria la presentación de ejemplares de los signos propuestos a registro. Respecto a las marcas no tradicionales, al IMPI le ha sido suficiente que el solicitante presente una descripción de los signos olfativos y sonoros.

Ahora bien, los requisitos señalados por el RLPI son los siguientes:

- Utilizar el formato oficial.
- Presentar anexos necesarios conforme a los requisitos señalados en la LPI
- Presentar los documentos que acrediten el carácter de causahabientes, así como el documento de poder del apoderado o representante legal. Aunque la

solicitud de registro de marca es un trámite de buena fe, en la cual no es necesaria acreditar la personalidad cuando se actúa mediante mandatario.

- Presentar la legalización o apostilla de los documentos provenientes del extranjero.

La solicitud de registro de marca o de aviso comercial, así como la de publicación de nombre comercial, podrá presentarse en la sede del IMPI, en alguna de las oficinas regionales presentes a lo largo de la República Mexicana o bien, en las delegaciones o subdelegaciones de la Secretaría de Economía.

Cabe destacar que el registro de signos distintivos se guía por el principio jurídico de *primero en tiempo, primero en Derecho*, por tanto, debe precisarse la diferencia entre fecha legal y fecha de presentación, pues ambas son sumamente importantes para determinar si una marca podrá ser registrada o no, y verificar si es idéntica o semejante en grado de confusión con otra que ha sido presentada con anterioridad ante el IMPI.

Fecha de ingreso: Es aquella en que fue presentada ante el IMPI o ante las delegaciones de la Secretaría de Economía la solicitud de registro, la fecha de recepción en las oficinas antes mencionadas.

Fecha presentación: Es considerada aquella en que satisfizo los requisitos mínimos de la solicitud para proceder con su estudio. Por tanto, es considerada la fecha en que surte efectos contra una solicitud anterior o posterior, indispensable para que el IMPI presente un oficio de cita de anterioridad o no.

La fecha de presentación es la que va a ser considerada para dar prioridad al registro de marca y por tanto, la que obtendrá el registro. Además de ser la fecha en que comienza a contarse la vigencia de 10 años de la marca.

Prioridad al registro de marca: El Derecho de prioridad, que se desprende del artículo 117 de la LPI, en relación con el artículo 4 A, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hace referencia a la potestad que tiene el

solicitante de un registro marcario en un país extranjero, miembro de la Unión de París, para solicitar el registro marcario en México en un plazo de 6 meses, posterior a la fecha de presentación en aquél país.

Cuando un promovente solicite la prioridad, ésta deberá contener los siguientes requisitos:

- Al momento de solicitar el registro. Se debe reclamar la prioridad de registro, y se debe hacer constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud.
- Que la solicitud en México pretenda amparar los mismos productos y servicios que los de la solicitud extranjera. En caso contrario, la prioridad solo será reconocida a los productos o servicios de la solicitud de que dio origen a la prioridad.
- Dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud en México, tendrá que satisfacer los requisitos que contempla la LPI y los Tratados Internacionales.

Así mismo, como requisito reglamentario, el promovente deberá señalara en la solicitud de registro, el número de solicitud en el extranjero, que da base a la prioridad, y aunado a esto, anexar el pago de la tarifa respectiva.

Una vez que la solicitud es recibida por el IMPI, éste la publicará en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que fue recibida.

Examen de Forma.

Es la fase del procedimiento, mediante el cual, el IMPI, realiza un examen sobre los requisitos legales y reglamentarios de la solicitud de registro, sin entrar en el análisis de cuestiones de fondo, como las prohibiciones contenidas en el artículo 4 y 90 de la LPI.

De conformidad con el artículo 17 del Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el IMPI, quien cuenta con un plazo de 4 meses, para emitir un oficio en el que se requiere al solicitante para que subsane o aclare errores dentro de la solicitud y para que exhiba documentación si es que esta acompaña a la solicitud.

Una vez emitido el oficio de requisitos por parte del IMPI el solicitante tendrá un plazo de 5 días para contestar los requisitos.

El IMPI tendrá un plazo de tres meses, a partir de la contestación del requerimiento, para resolver sobre el examen de forma.

El IMPI podrá emitir requerimientos hasta que la solicitud pueda ser objeto de estudio del examen de fondo, sin embargo, está obligado a en un solo oficio, emitir todos los requerimientos que llegase a encontrar en el examen de fondo.

Si sobre la respuesta que se da por parte del solicitante, el IMPI tiene la obligación de emitir un nuevo requerimiento hasta que la solicitud cumpla con todos los requisitos legales.

Sin embargo, aun en el examen de Forma, el IMPI puede requerir cuestiones de fondo, no se ve excluido de esta facultad, en caso de ser omiso, provocaría un daño a la constitución del derecho del solicitante.

Al concluir el examen de forma satisfactoriamente, el IMPI comenzará el examen de fondo de manera inmediata.

#### Procedimiento de Oposición

De conformidad con el artículo 120 de la LPI, es aquél procedimiento administrativo sustanciado ante la Dirección Divisional de Marcas del IMPI, mediante el cual, un tercero con interés jurídico, pretende que se niegue el registro de una solicitud en trámite por considerar que incurre en alguna de las prohibiciones para el registro, contenidas en el artículo 4 y 90 de la LPI.



El siguiente diagrama de flujo, contiene una representación de las fases del procedimiento de oposición.



El término para presentar la oposición al registro es de un mes, dicho mes comienza a contar a partir del día siguiente a la fecha en que se pone en circulación la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cualquier persona que tenga interés en que no se registre la marca o bien aviso comercial, por considerar que esta incurre en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 4 y 90 de la LPI, podrá iniciar el procedimiento de oposición, sin la necesidad de acreditar el interés jurídico, es decir, presentar un oficio de cita de anterioridad, solicitud de registro marcario o un título de registro de marca.

El escrito de oposición debe contener los siguientes requisitos, establecidos en los artículos 120 bis, 120 bis-1 de la LPI, así como 5 y 59 quinquies del RLPI:

- Debe constar por escrito, en idioma español y si contiene anexos o pruebas en idioma extranjero, deberá acompañarlo con su traducción correspondiente.
- Nombre del oponente.
- Número de expediente de solicitud sobre el cual se presenta la oposición.
- Firma y comprobante de pago.
- El documento mediante el cual acredite la personalidad en caso de actuar mediante mandatario.

- Las pruebas que considere pertinentes salvo la prueba confesional y testimonial, a menos que estas obren por escrito.

En caso de que el IMPI requiera al promovente para que subsane algún error o carencia en los requisitos del escrito de oposición, este podrá subsanar en un plazo de 5 días contado a partir del día siguiente al que surte efectos la notificación, y una vez admitido, se notificará a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial, esto con fundamento en el artículo 59 TER del RLPI.

Artículo 59 TER.- Los escritos de oposición presentados fuera del plazo previstos en el artículo 120 de la Ley serán desechados de plano.

Si la oposición presentada o las promociones derivadas de ésta, no cumplieren con los requisitos previstos en la Ley y este Reglamento, el Instituto requerirá por única ocasión al oponente, para que dentro de un plazo de cinco días, contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones correspondientes.

Es de hacer notar que al momento de elaboración de este trabajo de investigación, el RLPI se encuentra en modificación debido a la reforma sustancial llevada a cabo en abril de 2018, por tanto es probable que algunos de los requisitos del escrito de oposición sean modificados.

*Notificación de la oposición.* Una vez que el escrito de oposición ha sido admitido por el IMPI, este notificará por medio de la Gaceta de la Propiedad Industrial al titular de la solicitud de registro, para que en el plazo de un mes, manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que considere pertinentes.

*Contestación:* El solicitante, en el plazo de un mes, podrá dar contestación a la oposición y presentar las pruebas que a su derecho convengan, siempre que estas no sean contrarias a la moral y a las buenas costumbres y tampoco podrá presentar las pruebas testimonial y confesional, a menos que obren en un documento.

*Alegatos.* Al término del plazo concedido para la contestación a la oposición y una vez que han sido desahogadas las pruebas, el IMPI dará vista a los interesados

para que estos presenten alegatos en el término de dos días. Una vez concluida esta etapa, se pasa al examen de fondo, donde el IMPI se pronunciará al respecto y sobre cada una de las pruebas y su pertinencia.

En el caso de que no prospere la oposición, le hará saber al opositor al registro el porqué de la decisión, donde se le informe la decisión y el desahogo de las pruebas.

Examen de Fondo.

La fase procedimental posterior al examen de forma, y en caso de que se presente, del procedimiento de oposición, es el examen de fondo, realizado por el IMPI. Tiene como finalidad examinar la viabilidad del signo distintivo propuesto a registro, y si este no encuadra dentro de los supuestos de prohibición contemplados en el artículo 4 y 90 de la LPI.

El examen de Fondo, contenía dos tipos de examen, el gráfico y el fonético, puesto que las únicas marcas que podían ser registradas en México eran las nominativas, innominadas, tridimensionales y mixtas; sin embargo, con la posibilidad del registro de marcas no tradicionales como sonoras, olfativas, holográficas y la imagen comercial, este examen se tiene que ver en la necesidad de ser modificado.

El comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, ha establecido dentro de sus lineamientos generales que es preciso que el solicitante logre plasmar el signo distintivo, para que la Autoridad pueda realizar el examen correspondiente, al respecto, ha manifestado lo siguiente: “Lo que es más importante, en relación con las marcas no tradicionales, la representación deberá demostrar la naturaleza de la marca y poner de manifiesto sus características de manera suficientemente clara para que pueda ser examinada adecuadamente y, posteriormente, determinarse de manera apropiada la naturaleza y el alcance de la protección otorgada a un signo concreto.”<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual La representación y la descripción de marcas no tradicionales, posibles ámbitos de convergencia, cit. p. 3.

En el caso de las marcas olfativas, es donde desde mi punto de vista, representa un problema en cuanto a la representación, puesto que el IMPI deberá modernizar sus instalaciones y capacitar a sus examinadores para poder realizar el examen de fondo a estas marcas.

La solución que han adoptado las oficinas extranjeras, y mismo que la OMPI ha adoptado en el documento citado con anterioridad, es el referente a presentar un ejemplar de la marca que quiere ser registrada como marca. “La práctica de las Oficinas que aceptan el registro de esas marcas puede variar en función de si debe presentarse un espécimen del signo con la solicitud o si únicamente es necesario en el curso del examen.”<sup>22</sup>

La autoridad cuenta con un plazo de 3 meses para pronunciarse sobre este examen de fondo, en el cual podrá comunicar al solicitante lo siguiente:

- Si existe algún impedimento para el registro de la marca.
- Existe un registro marcario semejante o igual en grado de confusión (emitir un oficio de cita de anterioridad).
- Si la solicitud cumple con los requisitos legales o reglamentarios relacionados con el examen.
- En su caso, y de ser exitoso el examen, emitir el título de registro correspondiente.

El artículo 122 de la LPI otorga al solicitante un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones o bien, manifieste lo que a su derecho convenga, además de este periodo el IMPI otorgará un plazo de dos meses adicional para que cumpla los requisitos necesarios citados en los oficios emitidos por el IMPI sin que medie solicitud y con el comprobante de pago respectivo.

---

<sup>22</sup> *Ibidem*, p. 10.

Una vez que el solicitante da contestación al requerimiento el IMPI tiene un plazo de 6 meses para pronunciarse sobre la viabilidad o no del registro, al respecto, podrá emitir lo siguiente:

- El título de Registro de marca, en caso de que el examen sea exitoso.
- Negativa de registro, fundamentando y motivando la razón por la cual no es procedente el registro de marca.

### Registro de Marca

El registro de marca o de aviso comercial, tiene vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, sin embargo, el uso exclusivo solo se obtiene mediante el registro ante el IMPI.

Por tanto, es cierto que el titular de la marca, si encuentra que hay una marca semejante o igual que fue otorgada o usada por un tercero sin causa justificada, podrá iniciar un procedimiento de declaración administrativa de nulidad o bien una infracción en materia de Propiedad Industrial.

### Declaración de uso real y efectivo.

Esta figura en nuestro sistema jurídico es totalmente nueva e innovadora, puesto que la LPI no contemplaba esta carga para el titular del registro marcario hasta la reforma de 2018, misma que entra en vigor en agosto de 2018.

Dicha figura, genera la carga al titular del registro marcario, de presentar una declaratoria ante el IMPI de que ha usado la marca en la clase en que fue registrado. Esta declaración, deberá presentarse durante los 3 meses posteriores a los 3 años en que fue otorgado el registro.

De no dar cumplimiento a esta obligación, el IMPI decretará la caducidad del registro tanto de aviso comercial como de marca, esto de conformidad con el artículo 128 de la LPI.

La declaración de uso en el comercio es una figura de reciente integración a nuestra LPI, sin embargo, en Estados Unidos de América, esta figura se utiliza de forma primordial para establecer el tipo de procedimiento de registro que se llevará a cabo.

Así, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos se ha pronunciado al respecto: “La solicitud debe especificar sus “bases” para la presentación. La mayoría de los solicitantes de EE.UU. basan su solicitud ya sea en su uso actual de la marca en el comercio o en su intención de usar la marca en el comercio en el futuro”.<sup>23</sup>

Así, los solicitantes deberán presentar la prueba de uso en dos diferentes tiempos dependiendo de sus intereses y situación:

- *Use in commerce.*- Cuando el solicitante afirma que ha usado la marca con anterioridad al registro. A diferencia de nuestro sistema jurídico, en que la afirmación de uso anterior solo es declarativa y de buena fe, y no necesita demostrarse, en EUA, es preciso señalar medios de prueba que acrediten ese uso.

Al respecto, la oficina estadounidense, establece lo siguiente: “antes del registro usted debe demostrar que usted ha usado la marca en el comercio en conexión con todos sus productos/servicios listados en su solicitud mediante la presentación de una muestra aceptable.”<sup>24</sup>

- *Intent to use.*- La intención de uso, es la base sobre la cual el titular de la solicitud no ha utilizado su marca previamente, sin embargo, hace una declaración en la cual pretende usar la marca en el futuro.

---

<sup>23</sup> S/A, United States Patent and Trademark Office (USPTO), *Protegiendo su marca, Mejorando sus derechos a través del registro federal*, disponible en: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/en-espanol-tm.pdf>, consultado el 06 de junio de 2018, p 21.

<sup>24</sup> *Idem.*

El procedimiento de registro de marca estadounidense, sigue ciertas particularidades, inicia con la presentación de una solicitud, tres meses después pasa a un abogado examinador que determinará si es procedente su registro y de ser así, será publicado para que el público presente una oposición; una vez superada la fase de la oposición, para este supuesto de *intent to use*, la oficina emitirá un certificado denominado *Notice Of Allowance*, que significa que la marca puede ser registrada, pero que deben cubrirse ciertos requisitos, entre ellos, el de presentar una declaración de uso, donde se demuestre que la marca ya se ha puesto en el comercio.

De esta forma, nuestra LPI, toma como ejemplo la legislación estadounidense en cuanto a la declaratoria de uso de marca, en el supuesto *intent to use*, sin embargo, en México, la marca nace, genera el derecho al uso exclusivo de la misma, empero, si no se presenta la declaratoria de uso, el registro marcario o de aviso comercial caducará.

#### Renovación del Registro Marcario.

El motivo de las reformas a la LPI, respecto al procedimiento de registro de marcas y renovación, es que el Estado a través del IMPI no promueva la existencia de marcas ociosas y que no amparan y distinguen productos o servicios, y lo logra a través de la imposición al particular de la obligación de presentar declaraciones de uso.

De esta forma, la LPI, establece como requisito para la renovación del registro que a esta solicitud, la acompañe la declaratoria de uso y el comprobante de pago correspondiente.

Para la renovación del registro marcario, la LPI establece que se tiene que presentar 6 meses antes a la fecha de vencimiento de vigencia, y si este no se realiza, ofrece una prórroga de 6 meses posteriores sin que el registro caduque.

### 1.2.1.2. REGISTRO A TRAVÉS DEL PROTOCOLO DE MADRID.

México está cada vez más sumergido en un mundo globalizado, donde día a día hay mayor acceso a la información, en cuestiones de internet, radio y televisión, sin embargo, la globalización no solo se refleja a través del acceso al internet, sino en la apertura de las fronteras a la importación y exportación de bienes y servicios.

Es claro que el mercado internacional requiere ingresar al mercado nacional con sus propias marcas, y buscan hacerlo a través del Protocolo de Madrid.

El IMPI ha conceptualizado lo que tenemos que entender por 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 exhibición. Cada país se reserva el derecho a determinar si concede o niega la protección de dicha marca de conformidad con su legislación interna.”<sup>25</sup>

De esta forma vemos que el Protocolo de Madrid es un tratado internacional que establece un procedimiento simplificado para el registro de marca.

México se adhirió al Tratado el 25 de mayo de 2012, y fue depositado en la OMPI el 19 de noviembre del mismo año, entrando en vigor el 19 de febrero del año siguiente.

Es de hacer notar que el registro y protección sobre una marca, sigue el principio de la territorialidad, es decir que solo el titular de la misma tendrá derecho al uso exclusivo en el país o región en que este sea protegido, y con la afirmación registro internacional, no se hace referencia a una protección mundial, puesto que eso es

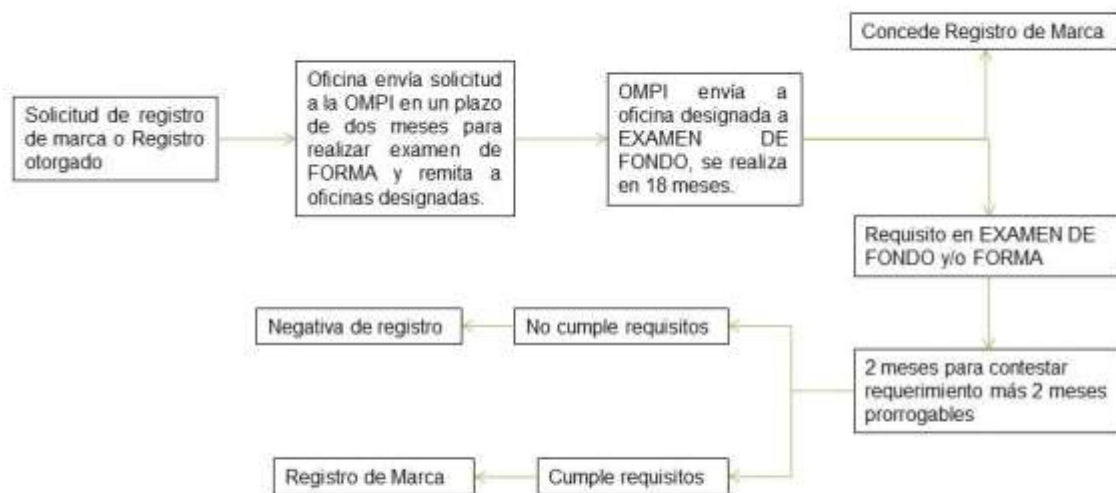
---

<sup>25</sup> Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas (Protocolo de Madrid), disponible en <http://protocolodemadrid.impi.gob.mx/Antecedentes.html>, consultado el 28 de enero de 2019 12:09



imposible y rompe no solo con los principios del Derecho Marcario, sino de la Propiedad Intelectual en su conjunto.

De esta forma, el Protocolo de Madrid, ofrece un procedimiento simplificado para obtener un registro marcario en los países miembros del protocolo. Este procedimiento se representa a continuación en el siguiente diagrama.



1. El procedimiento comienza en la oficina de origen, la oficina encargada del registro de marcas en algún Estado miembro. El procedimiento puede iniciar a través de una solicitud o un registro marcario, mismos que según el Protocolo de Madrid, se denominarán, solicitud base y registro base.

La solicitud y registro de base son los documentos con los cuales el interesado podrá solicitar la protección a través del Protocolo.

La solicitud debe satisfacer las siguientes condiciones para que inicie el procedimiento:

- El solicitante de una solicitud de base o titular de un registro marcario presentado en la oficina de origen, deberá ser nacional, domiciliado o tener establecimiento industrial o comercial en el Estado.

- Aunque no sea nacional del Estado de la oficina de origen, pero es nacional de otro Estado parte, domiciliado, o tiene establecimiento industrial o comercial en Estado parte

La solicitud internacional deberá presentarse de conformidad con el formulario previsto por el Reglamento del Protocolo de Madrid (en adelante RPM). La Oficina de origen se encargará de certificar que las indicaciones que se plasman en la solicitud de base o en el registro de base, además, de conformidad con el artículo 3.1. del Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, se encargará de:

- Recibir y transmitir la solicitud internacional en el plazo de 2 meses contados a partir de su presentación.
- Indicar la fecha en que fue presentada la solicitud internacional.
- Certificar que la marca sea igual a la solicitud o registro de base.
- Cuando se trate de un registro de base, tendrá que asentar la fecha, el número de registro y la fecha de la solicitud que dio origen al registro.
- Que los productos o servicios sean los mismos que en la solicitud o registro de base.
- El solicitante tiene la potestad de indicar la clasificación de los productos o servicios de los cuales solicita la protección.

La oficina realizará el examen de forma sobre la solicitud y la enviará la OMPI para que este lleve a cabo el registro internacional. En caso de que encuentre una irregularidad respecto al llenado del formato previsto en el RPM, notificará al solicitante para que este subsane los errores, y en caso de que no lo haga, se considerará abandonada la solicitud.

2. La OMPI, recibirá en un plazo no mayor a dos meses la solicitud o registro internacional, y esta fecha es la que contendrá el registro internacional, pero en caso de que sea presentada con posterioridad, se tomará esa fecha y no la presentada en la oficina de origen.

La OMPI, revisará de nueva cuenta la solicitud contenida en el reglamento del Protocolo de Madrid, traducirá la solicitud y clasificará los productos y/o servicios, si la oficina de origen los clasificó, y existe discordancia entre ellos, prevalecerá la realizada por la OMPI.

En caso de que haya un requerimiento, este lo solicitará al titular o bien a la oficina de origen si el error o falta incumbe principalmente a la oficina de origen.

El registro internacional no tiene efectos declarativos ni constitutivos, solo es una mera inscripción, sobre la cual, la OMPI anota las designaciones que enviará a las oficinas de las cuales se solicita la protección. Dicho registro tiene una vigencia de 10 años, pero este se hace independiente de la solicitud o registro de base a los 5 años, es decir, si el registro es nulificado o declarado caduco transcurridos 5 años, el registro internacional continuara vigente, y si es anterior o durante los 5 años, el registro desaparecerá.

3. Las oficinas designadas, se encargan de realizar el examen de fondo sobre la solicitud, y de acuerdo al Convenio de Paris para la Propiedad Industrial y la legislación nacional, resolver si otorga la protección o no. Si otorga la marca, lo notificará al titular.

Si se trata de una negativa, notificara los motivos de acuerdo al Convenio de Paris, sin embargo, no podrá negarse por que la ley aplicable solo autorice el registro en un número limitado de clases.

El plazo para notificar la negación es de un año, contado a partir de que es notificada la designación por parte de la OMPI. Sin embargo, los Estados Contratantes pueden solicitar que este plazo sea de 18 meses, como es el caso de México.

El titular al cual le fue negada la solicitud, tendrá los mismos recursos que el nacional de la oficina designada.

### *Designación Posterior.*

Siempre que el registro internacional este vigente, el titular del mismo podrá solicitar que se lleve a cabo una designación posterior en otra oficina designada, en este supuesto, el trato es directamente con la OMPI.

Como es de observarse, y a manera de conclusión de este apartado, el Protocolo de Madrid contempla un procedimiento simplificado que hace necesaria la adopción de Acuerdos de Coexistencia de Marca, en virtud de que el análisis de la oficina designada, puede detectar una marca que a juicio de la oficina es semejante o igual en grado de confusión. Sin embargo, en ocasiones, al ser el examen de fondo sumamente subjetivo y a someterse a juicio de los examinadores, puede citar anterioridades de marcas que no son semejantes o iguales en grado de confusión.

De esta forma el procedimiento simplificado trae consigo la necesidad de adoptar diferentes reformas en la legislación mexicana, mismas que se han dado a través de la reforma a la LPI el 18 de mayo de 2018, y estas son:

- La introducción en el artículo 90 de la posibilidad de celebrar acuerdos de coexistencia de marcas, sin embargo, la legislación mexicana solo señala esta facultad y deja margen al RLPI, mismo que no sufrió modificación respecto a este tema.
- La incorporación al sistema marcario de las llamadas marcas no tradicionales.

### 1.3 PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, CADUCIDAD E INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.

La Ley de la Administración Pública Federal organiza a la Administración Pública en entidades paraestatales y centralizada. El IMPI, por su naturaleza jurídica dada en la LPI, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyas actividades están sectorizadas en la Secretaría de Economía.

De esta manera, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el 6 de la LPI, fundamentan la naturaleza jurídica del IMPI.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 3o.- El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:

I.- Organismos descentralizados;

(...)

Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo 6.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

(...)

Dentro del Derecho Constitucional y las teorías de la división de poderes, tenemos que el Poder Público, integrante de los elementos primordiales del Estado, se divide para su ejercicio en tres Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno con funciones específicas; el Poder Legislativo se encarga de la elaboración y reforma del ordenamiento jurídico, es decir, de la creación del ordenamiento jurídico. El Poder Judicial, tiene a su cargo la función jurisdiccional del Estado, la función de decir el Derecho, analizar situaciones jurídicas y aplicarlas al caso concreto, y finalmente el Poder Ejecutivo, mismo que se encarga de aplicar las leyes, creadas por el poder ejecutivo. En palabras del Doctor Ignacio Burgoa Orihuela se traduce en la manifestación de actos administrativos. “Ahora bien, el poder ejecutivo, en su carácter de función, igualmente se manifiesta en innumerables actos de autoridad de

índole administrativa, los cuales presentan las notas contrarias a la ley, es decir, son actos concretos, particularizados e individualizados.”<sup>26</sup>

La concepción de la división de poderes no se puede tomar de una forma estricta, sino que para un correcto funcionamiento del Estado, los Poderes de la Unión ejercen funciones que tienen un carácter formal y material.

Una función de carácter formal, es atendiendo a la naturaleza del órgano que la desempeñar, si este pertenece a alguno de los tres poderes, o bien, de carácter material, atendiendo a la característica esencial del acto, es decir, si es una función jurisdiccional, de administración, o la de emitir normas de carácter general.

El IMPI, organismo descentralizado, cuenta con la función materialmente jurisdiccional de resolver los procedimientos de nulidad, caducidad, cancelación de marca, así como de declarar infracciones administrativas e infracciones en materia de comercio (facultad dada por la Ley Federal del Derecho de Autor) mismos que en realidad son procesos, una forma heterocompositiva de resolución de controversias. Dicha función está fundamentada en la fracción IV del artículo 6.

Artículo 6º.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

(...)

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma.

---

<sup>26</sup> Burgo Orihuela, Ignacio, *Derecho Constitucional Mexicano*, México, Editorial Porrúa, 2009, p.

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas, ordenar y practicar visitas de inspección, requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industria.

Con este preámbulo, queda clara la facultad del IMPI para sustanciar los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad e infracción administrativa, la cual es una facultad materialmente jurisdiccional.

La LPI contempla las acciones para iniciar los procedimientos de declaración administrativa, están contemplados en el artículo 151 en lo referente a las nulidades de marca, y el 152 respecto a las caducidades de los registros marcarios.

En cuanto a las infracciones administrativas, solo es de interés para este trabajo de investigación la contenida en el artículo 213 fracción IV.

#### 1.3.1. Generalidades de los Procedimientos de Declaración Administrativa.

El procedimiento de declaración administrativa de nulidad y caducidad tiene mínimas diferencias con la declaración administrativa de infracción, sin embargo ambos procedimientos comparten elementos comunes.

##### *Personalidad*

El primer elemento común es el de personalidad, cuando actuamos en nombre propio o de otra persona ante cualquier autoridad, la personalidad se refiere a la capacidad que tienen las personas para actuar frente a la autoridad, ya sea judicial o administrativa. En el caso del IMPI, los particulares podrán actuar de diversas formas, primeramente, para el caso de las personas físicas, éstas podrán actuar por propio derecho, o bien por medio de un representante legal. Y para el caso de las personas morales, ellas siempre tendrán que proceder por medio de un representante legal.

Al respecto, el profesor José Ovalle Favela, en su obra Teoría General del Proceso, establece el concepto de legitimación, y explica que en nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles, se adopta el concepto de legitimación ad proceso y personalidad, utilizándose como sinónimos, en dicha obra, cita a Eduardo Couture, quien establece que la legitimación ad proceso es “la aptitud o idoneidad para actuar en el proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro.”<sup>27</sup>

Por su parte el artículo 181 de la LPI, establece las formas en que las personas, físicas y morales podrán acreditar la personalidad para actuar ante el IMPI.

#### Ley de la Propiedad Industrial

Artículo 181.- Cuando las solicitudes o promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:

I.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física.

II.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales se trate de solicitudes de patentes, registros o la inscripción de licencias o sus transmisiones,

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse en el instrumento en el que consten dichas facultades.

III.- En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder, con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y

IV.- En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona

---

<sup>27</sup> Couture, Eduardo en Ovalle Favela, José, Teoría General del Proceso, sexta edición, editorial Oxford, México, 2012, p. 271.



moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.

Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial; sus renovaciones; inscripciones de licencias de uso o transmisiones; cambio de domicilio del solicitante o titular, o cambio de ubicación del establecimiento, bastará que en la solicitud el mandatario manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde su inicio hasta su conclusión.

Si con posterioridad a la presentación de la solicitud interviene un nuevo mandatario, éste deberá acreditar la personalidad que ostenta en los términos del presente artículo.

Los supuestos de representación para una persona física, son los siguientes:

- Mediante carta poder simple, suscrita ante dos testigos, misma que debe contener las facultades que desea ejercitar, así como la vigencia del mismo.
- Mediante copia simple de la constancia de inscripción ante el Registro General de Poderes, mismo que debe contener las facultades sobre las que desea actuar, y la vigencia del mismo.

Para las personas morales, la representación podrá ser de la siguiente forma:

- Tendrá que actuar mediante instrumento público, ratificado ante notario, donde se acredite la existencia de la persona moral, y las facultades y vigencia de las mismas.
- En caso de persona moral extranjera, tendrá que ser otorgado conforme a la legislación aplicable, y deberá contener las facultades para actuar, además de estar debidamente apostillado, legalizado y acompañado con la traducción

correspondiente para el caso de que éste sea en otorgado en idioma distinto al español.

- Mediante copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI, mismo que debe contener las facultades que el apoderado desea ejercitar, ya sea de registro o para actuar en un Procedimiento Contencioso.

*Requisitos comunes a las solicitudes y promociones:*

- De conformidad con el artículo 179 de la LPI, deberán presentarse por escrito y en idioma español, los que sean en idioma distinto, deben presentar una traducción del mismo.
- Conforme al artículo 180, las promociones y solicitudes deberán estar firmadas por el interesado o representante.
- Acompañar el comprobante de pago correspondiente,
- En caso de que los interesados sean dos o más personas, deberá asignarse un representante común.
- En las solicitudes, deberá señalarse domicilio para oír y recibir notificaciones en territorio nacional.

*Plazos fijados en la LPI.*

Los plazos fijados y las reglas a seguir en el cómputo de los mismos, se encuentran en el artículo 184 de la LPI, dichas reglas son las siguientes:

- Cuando la LPI establezca un periodo en días, estos se entenderán como días hábiles.
- cuando establezca plazos referidos a meses o años, se entenderán de fecha a fecha, contando los días inhábiles, pero si el fin de un periodo cae en día inhábil, este se recorrerá al día hábil siguiente.
- los plazos comienzan a correr al día siguiente de la notificación respectiva.

- Si es una notificación por medio de la Gaceta de la Propiedad Industrial, se atenderá a la fecha que se mencionó en ella, o bien, al día siguiente al que se pone en circulación.

### *Causales de Nulidad, Caducidad e Infracción Administrativa.*

En este momento, se llevará a cabo el análisis de las causales de nulidad, caducidad e infracción administrativa, comenzando con la causal de nulidad de marca.

#### *Nulidad*

Para entender el concepto de nulidad, es necesario acudir al Derecho Civil y al concepto de nulidad de los actos jurídicos; puesto que si bien es cierto, el acto administrativo tiene diferencias en cuanto al ente que lo emana y sus efectos, este no deja de ser un acto jurídico, es decir una manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa para crear, modificar o extinguir una situación jurídica dirigida al particular.

Dentro de la Teoría de las nulidades, tenemos que estas se pueden dividir en nulidades absolutas y relativas, siendo el caso que las aplicables a las marcas son las nulidades absolutas, pues su defecto no puede subsanarse.

En ese sentido, el Doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, afirma que la nulidad absoluta “ponme manifiesto la contundencia del ataque por ésta al negocio que la padece (...) una enfermedad con la que el negocio nace, que no sólo es muy grave sino también, lo que es peor, es incurable, pues el negocio que la sufre no podrá librarse de ella; es en suma, una invalidez total.”<sup>28</sup>

Las marcas que son afectadas de nulidad, tienen un defecto trascendental, mismo que viene desde su nacimiento.

---

<sup>28</sup> Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, *cit.* p.651

El artículo 151, establece los supuestos de las nulidades de registro de marca y de aviso comercial.

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

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

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

La nulidad absoluta contemplada en este artículo, supone que el registro marcario, fue otorgado en contravención a la LPI, que sería el supuesto general para las marcas otorgadas bajo esta ley, pero también cabe la posibilidad de que se solicite la nulidad de una marca otorgada por una ley anterior, por ejemplo la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Una nulidad fracción I, será fundamentada con las prohibiciones absolutas o relativas contenidas en el artículo 90 de la LPI o de su correlativo tratándose de una ley anterior. Aunque también puede fundamentarse en algún otro artículo de la LPI, por ejemplo, con el artículo 4 de la LPI, que impide el registro, patente o autorización a instituciones o figuras contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o que contravengan cualquier ley.

Este supuesto de nulidad no tiene plazo para su presentación, es decir, puede iniciarse un procedimiento en cualquier tiempo.

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

Para que el supuesto de nulidad contenido en la fracción anterior se actualice, es preciso que se satisfagan los siguientes supuestos:

- Que exista una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra que se haya utilizado en el país o en el extranjero.
- Que el uso de esta sea ininterrumpida y anterior a la fecha de presentación o de la declaración de uso realizada en la solicitud.
- Esta se aplique a los mismos o similares productos o servicios.

En esta causal de nulidad, no es menester que el actor sea titular de un registro de marca o de aviso comercial, o siquiera pretender la solicitud de registro, puesto que en este caso el uso de la marca le da el interés para poder solicitar la nulidad de un registro marcario.

El término para interponer la solicitud de declaración administrativa de nulidad es de 5 años.

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

La solicitud de registro de marca o aviso comercial se rige por el principio de buena fe y los datos afirmados por el solicitante no serán objeto de comprobación por el IMPI al momento de realizar los exámenes de forma en el procedimiento de registro de marca.

El poder judicial de la federación ha establecido que los datos falsos se refieren a aquellos que no corresponden a la realidad, y pone de manifiesto que estos serán objeto de comprobación al momento de que surja una controversia.

Época: Décima Época

Registro: 2009434

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

**NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. LA EXPRESIÓN "CON BASE EN DATOS FALSOS" PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA SU PROCEDENCIA, SE REFIERE A AQUELLOS QUE NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD.** El artículo 151, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial establece la procedencia de la declaratoria de nulidad de una marca, cuando "el registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud"; sin embargo, resulta erróneo pretender que la referida causa de anulación sea aplicable únicamente en relación con los datos que resulten determinantes para la obtención del registro marcario, toda vez que, atento a la naturaleza de los que en términos de los artículos 113 de dicho ordenamiento y 56 de su reglamento deben manifestarse en la solicitud correspondiente, es evidente que no repercuten en el otorgamiento de aquél, sino que lo trascendente para el registro de una marca es que el solicitante se ubique en alguno de los supuestos previstos en los numerales 88 y 89 de la ley mencionada y que el signo propuesto no actualice una de las hipótesis de improcedencia registral a que se refiere su artículo 90. Razón por la cual, la expresión "con base en datos falsos" debe interpretarse en el sentido de que se refiere a aquellos que no corresponden a la realidad. Lo anterior es acorde con el principio de buena fe que rige a la solicitud de registro de marcas, **conforme al cual, es innecesario que al presentarla, se acredite, por ejemplo, la veracidad de la fecha del primer uso de la marca manifestada, pues ese hecho deberá ser objeto de comprobación, sólo en caso de que surja alguna controversia.**

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 587/2012. Alfonso López Negrete. 30 de enero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Aníbal Jesús García Cotonieto.

Amparo directo 514/2014. Compagnie Gervais Danone, S.A. y otra. 26 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Aníbal Jesús García Cotonieto.

El tiempo para ejercer la acción en comento es de 5 años posteriores al registro de marca.

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

Esta causal contempla los siguientes supuestos a actualizarse para que proceda la nulidad:

- Se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación.

El error, inadvertencia o diferencia de apreciación cometidos por el IMPI al realizar el examen de forma, al hablar de error, entendemos que “Es, (...) una falsa representación de la realidad que concurre a determinar la voluntad del sujeto.”<sup>29</sup>

En el caso de inadvertencia, cuando el IMPI no determino la semejanza de una marca o no se percató de la existencia de otra. Y la diferencia de apreciación, recae en que el examinador del registro analista determinó que no había semejanza en grado de confusión.

- Exista otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión.
- Que estos se apliquen a mismos o semejantes productos o servicios.

La causal anterior prescribe en un tiempo de 5 años posteriores a la obtención del registro de marca.

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular, o cualquier otra persona que haya tenido relación con el titular, directa o indirecta, de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro, de ésta u otra semejante en grado de confusión, a su nombre sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, y

Esta causal de nulidad, refiere a que una persona cercana al titular de la marca, como un apoderado, agente, usuario, registré una marca en territorio nacional sin el

---

<sup>29</sup> Tranicchi, en Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, cit. P. 580.

consentimiento del titular. O bien, que pretenda el registro de una marca semejante en grado de confusión a la original, a su nombre (del agente, representante o usuario) sin el consentimiento expreso del titular, para ello, deben satisfacerse los siguientes supuestos:

- El registro lo haya obtenido el agente, representante, usuario, distribuidos o cualquier persona con relación con el titular de una marca extranjera.
- Que se obtenga el registro de esta marca extranjera, o bien, el de una semejante en grado de confusión.
- Que la marca sea obtenida a favor de las personas mencionadas con anterioridad y no a favor del titular de la marca.

En este supuesto, la acción podrá ejercitarse en cualquier tiempo, es decir, la acción no prescribe.

VI.- Se haya obtenido de mala fe.

Esta causal de nulidad es novedosa en la LPI, fue añadida el 18 de mayo de 2018, las cuestiones de mala fe, son sumamente subjetivas y eso acarrea problemas al momento de declarar la nulidad de los registros marcarios o de aviso comercial, desde mi punto de vista, algunos de ellos son:

- las pruebas que pueden aportar tanto el actor para demostrar la mala fe y el demandado para demostrar que existió buena fe.
- Los medios de prueba deben convencer a la autoridad de que el titular de la marca actuó con mala fe, lo que es sumamente subjetivo y de difícil comprobación.

Sin embargo, en el Derecho europeo esta causal de nulidad ya se ha manifestado y se ha resuelto algunos problemas que ellos contemplaron y visualizaron, así Carlos Novoa-Fernández señala que se trata de “un acto o práctica desleal”<sup>30</sup> y también

---

<sup>30</sup> Fernández-Novoa, Carlos, cit. p. 823.



retoma los puntos señalados en el caso “Lindt” del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y retoma lo que debe entenderse por mala fe:

“Se refiere a una motivación subjetiva del solicitante de la marca, una intención deshonesta u otro “motivo perjudicial” que, no obstante, normalmente se demostrará por referencia a criterios objetivos... implica una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios, que se puede identificar valorando los hechos objetivos de cada caso a la luz de dichas normas”<sup>31</sup>

Por tanto, desde mi punto de vista, la causal de mala fe, es sumamente subjetiva y difícil de probar, puesto que comprobarla, implica atender a la motivación del solicitante, que tendrá que ser la intención de utilizar elementos que todos los comerciantes, industriales o prestadores de servicio podían utilizar y cuya utilización se ha visto mermada por el registro de marca obtenido.

En cualquier momento podrá presentarse la solicitud de declaración administrativa de nulidad que se funde en esa causal.

#### *Causales de caducidad del registro marcario*

Es obligación de todos los titulares de una marca utilizarla para los productos o servicios en los cuales fue registrada, el no uso de marca, trae consigo su caducidad y por lo tanto su caducidad.

Los artículos 128 y 130 de la LPI, en relación con el artículo 62 del RLPI establecen la obligación de uso así como las reglas sobre las cuales esta deberá ser utilizada. A continuación se reproduce únicamente el artículo 130 de la LPI, en virtud de que el 128 de la LPI y 62 del RLPI, fueron reproducidos con anterioridad:

Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la

---

<sup>31</sup> *Ibidem* p. 24.

presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Con la caducidad de las marcas, se pretende evitar que existan marcas ociosas, que son obstáculo para el registro de nuevas marcas. A diferencia de la nulidad de marca, en una caducidad, la marca nació sin vicio o error, pero el desuso de esta, provocó su extinción.

El artículo 152 de la LPI contempla los tres supuestos en los que una marca caduca.

Artículo 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto, y

Esta causal de caducidad es la única que se lleva a resuelve en forma de un procedimiento de declaración administrativa, en virtud de que es la única que se puede solicitar por un tercero interesado.

La limitate para ejercitar esta acción es la vigencia del registro marcario, pues solo prosperará la solicitud si esta tiene por lo menos tres años de vigencia.

III.- Cuando no se realice la declaratoria de uso real y efectivo en términos del artículo 128 de esta Ley.

### *Causal de Infracción Administrativa.*

El artículo 213 de la LPI señala cuales son las causales de Infracción Administrativa, para efectos de esta investigación, solo se contemplará la contenida en la fracción IV de dicho ordenamiento jurídico, el cual señala lo siguiente:

## Ley de la Propiedad Industrial

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

...

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

...

La fracción anterior es clave en este trabajo de investigación pues se refiere al uso de marca por una persona que no tiene el derecho al uso exclusivo de la misma. Esta fracción para actualizarse contiene tres supuestos:

- Que la marca sea parecida en grado de confusión a otra registrada.

La semejanza debe ser fonética, conceptual o gráfica, conceptos que han sido analizados con anterioridad, tal semejanza llevará al consumidor al error respecto a los productos o servicios que deseaba adquirir.

- Que sea utilizada para amparar los mismos o similares productos o servicios.

Este supuesto atiende al principio de especialidad de las marcas, y también a la concurrencia de marcas semejantes en el mismo mercado.

Con esta causal de infracción se busca proteger al consumidor y también al titular de la marca, que se ha posicionado en el mercado con medios publicitarios y al mantener calidad o características particulares para sus productos o servicios.

### *Interés Jurídico en los Procedimientos de Declaración Administrativa.*

Los Procedimientos de Declaración Administrativa, pueden iniciarse de oficio, el propio IMPI ejerce la acción correspondiente, o bien a petición de parte, cuando una persona ejerce la acción. El artículo 188, establece que el promovente de una

solicitud de declaración administrativa, debe contar con interés jurídico para iniciar un procedimiento:

Artículo 188.- EL Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.

Para satisfacer este requisito, la LPI no establece una regulación sobre lo que debe considerarse por interés jurídico, sin embargo el Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento supletorio a la materia, establece el concepto de interés jurídico:

Artículo 1°.- Solo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario.

Por tanto, el interés jurídico se acredita y manifiesta de distintas formas en cada una de las causales tanto de nulidad como de caducidad. En la siguiente tabla, establezco como se acredita el interés jurídico en cada una de las causales de nulidad y en la causal de caducidad:

- En caso de la fracción I, el interés jurídico se acredita con el título de registro de marca.
- En cuanto a la fracción II, con el título de registro de marca o con la declaración de uso anterior contenido en la solicitud de declaración administrativa de nulidad.
- En la fracción III, se acredita con el título de registro.
- Para el caso de la fracción IV, se acredita de conformidad con el título de registro que se considera invadido.

- En la fracción V, con la cita de anterioridad del titular, o con el documento que demuestre la titularidad de marca extranjera.
- Para la fracción VI se demuestra con el título de registro.
- En las caducidades fracción II, con la solicitud de registro o con la cita de anterioridad del registro de marca.

### *Carga de la Prueba.*

Con la acepción carga de la prueba entendemos que es la obligación de las partes de ofrecer los medios de convicción IMPI para probar su dicho y acreditar cada uno de los supuestos que prevén las causales de nulidad o caducidad correspondientes.

La carga de la prueba “es la situación jurídica en que la ley coloca a cada una de las partes, consistente en el imperativo de probar determinados hechos en su propio interés, de tal modo que si no cumplen con ese imperativo se ubicarán en una situación de desventaja respecto de la sentencia que se espera con arreglo a derecho.”<sup>32</sup>

Los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles establecen las reglas sobre la carga de la prueba:

Artículo 81.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones.

Artículo 82.- El que niega solo está obligado a probar:

I.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;

II.- Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y

III.- Cuando se desconozca la capacidad.

La carga de la prueba en lo que respecta a las nulidades contenidas en el artículo 151 corresponde al actor, mientras que en la fracción II del artículo 152, la carga de la prueba corresponde al demandado, en virtud de que se trata de actos de

---

<sup>32</sup> Ovalle Favela, José, cit. p. 322.

imposible probanza para el actor en el procedimiento de declaración administrativa de caducidad.

Para probar los hechos, las partes podrán presentar cualquier tipo de pruebas, salvo las contrarias a la moral y/o al derecho, la testimonial y la confesional, salvo que estas dos últimas obren por escrito.

Artículo 192.- En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Esto debido a que en el procedimiento de declaración administrativa no se llevan a cabo audiencias para el desahogo de estas pruebas.

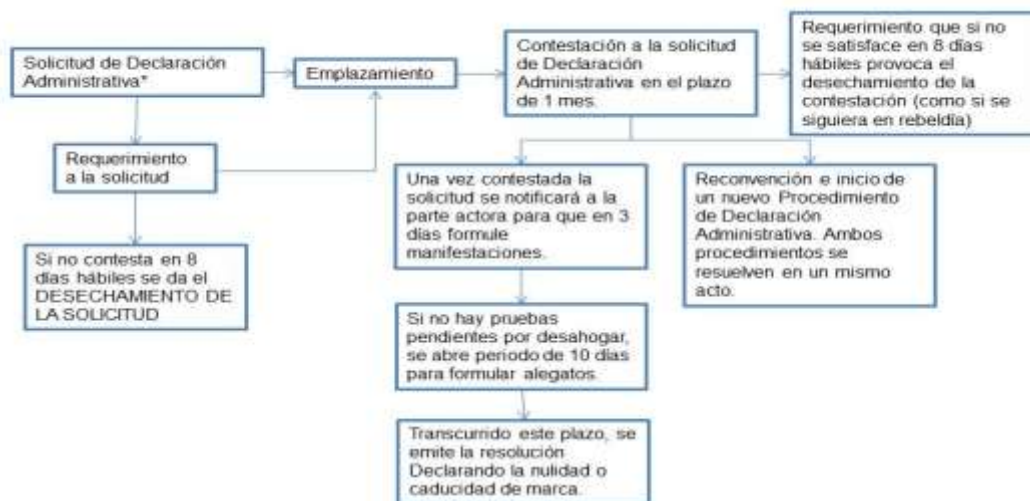
Por lo que respecta a las infracciones administrativas, ambas partes tienen derecho de aportar prueba para acreditar su dicho. La causal de infracción se refiere al uso de marca sin consentimiento sobre productos o servicios, por tanto ambas partes podrán ofrecer todos los medios de prueba para acreditar si utilizan o no la marca. A diferencia de las caducidades, en donde se pretende acreditar el uso, en esta causal el demandado debe acreditar el no uso, cuestión que el actor podría demostrar. Por tanto la carga de la prueba no se revierte.

### 1.3.2. PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD Y CADUCIDAD DE MARCA.

El procedimiento de Declaración Administrativa se sigue en forma de juicio, por tanto lejos de ser un procedimiento (en el cual no constituye una forma de resolución de controversias) es un proceso.

Los procesos de nulidad y caducidad siguen las mismas fases procesales, mientras que la infracción administrativa tiene pequeñas particularidades que se describirán más adelante.

En seguida, se muestra el diagrama del procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad y Caducidad de marca.



\*Las acciones para iniciar el Procedimiento de Declaración Administrativa son las siguientes:

Nulidad:

Artículo 151 fracción I, V y VI, pueden ser ejercidas en cualquier tiempo

Artículo 151 fracción II, III, y IV se pueden ejercer en un plazo de 5 años posteriores al otorgamiento del registro de marca.

Caducidad:

Artículo 152 fracción II, en cualquier momento después de los 3 años de obtenido el registro de marca.

## Solicitud.

La solicitud de declaración administrativa de nulidad o caducidad, es el acto procesal mediante el cual una persona, física o moral, el cual presume la existencia de un registro nulo o caduco que impide que el obtenga un registro marcario, o bien, presume tener un mejor derecho respecto a otro registro marcario o que este se encuentra viciado de nulidad.

Como se mencionó en párrafos anteriores, las acciones de nulidad están sujetas a una temporalidad como condición para ser ejercidas: La fracción I, V y VI pueden ser ejercidas en cualquier tiempo contado a partir de la fecha en que surte sus efectos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, mientras que las fracciones II, III y IV, solo pueden ser ejercidas hasta los 5 años en que surte efectos dicha publicación.

La causal contenida en el artículo 152, podrá ejercitarse en cualquier momento, la única limitante es que el registro tenga por lo menos 3 años de vigencia, periodo en el que deberá comprobarse el uso del registro marcario.

La mencionada solicitud deberá cumplir, además de los requisitos mencionados con anterioridad, deberá cumplir con los requisitos específicos contenidos en la LPI:

- Nombre del solicitante y de existir, el de su representante.
- Domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México.

Respecto a este requisito, el artículo 189 de la LPI es sumamente clara al establecer que se debe proporcionar domicilio para oír y recibir notificaciones, sin especificar si este debe ser en la Ciudad de México, sin embargo, de forma supletoria, es aplicado el Código Federal de Procedimientos Civiles, mismo que solicita que se señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio donde tenga ubicada la sede el Tribunal de conocimiento, en este caso, lugar donde tiene su sede el IMPI, a pesar de este no ser un órgano formalmente jurisdiccional, como se mencionó con anterioridad.

Al respecto, el artículo 189 fracción II y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles se citan a continuación, para mayor claridad al respecto:

Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo 189.- La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:

II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones.

Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 305.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primer diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan notificaciones que deben ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les



interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial.

- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante legal.
- Objeto de la solicitud, detallándose en términos claros y precisos.
- Descripción de los hechos.
- Fundamentos de derecho.
- Presentarse en originales y/o copias certificadas de los documentos sobre los cuales el actor base su acción, así como de los medios de prueba correspondientes, junto con copia para correr traslado a su contraparte.

Las pruebas que se ofrecen en el procedimiento de declaración administrativa deben ofrecerse o bien, solicitarse (en caso de ser una visita de inspección o una inspección ocular dentro de las instalaciones del IMPI), las pruebas que sean presentadas con posterioridad, se tendrán por no admitidas, a menos que sean consideradas como pruebas supervenientes de conformidad con el artículo 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles:

- Las pruebas que sirvan como prueba contra las excepciones hechas valer por su contraparte.
- Las que son de fecha posterior a la presentación de la solicitud de declaración administrativa.
- Las que fueren de fecha anterior, pero que el oferente (puesto que puede ser ofrecida por actor y/o demandado) asevera que no tenía conocimiento de ellas bajo protesta de decir verdad.

Artículo 323.- Con la demanda se acompañarán todos los documentos que el actor tenga en su poder y que hayan de servir como pruebas de su parte, y, los que presentará después, con violación de este precepto, no le serán admitidos. Sólo le serán admitidos los documentos que le sirvan de prueba contra las excepciones alegadas por el demandado, los que fueren de fecha posterior a la presentación

de la demanda y aquellos que, aunque fueren anteriores, bajo protesta de decir verdad, asevere que no tenía conocimiento de ellos.

Una vez que la solicitud de declaración administrativa es presentada ante la oficialía de partes de la Dirección de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI, inicia el examen de la misma en cuanto a los requisitos formales, es decir, analiza si debe existir un requerimiento en cuanto a los requerimientos legales de la solicitud, sin entrar al examen de fondo de la misma.

Al término del análisis de dicha solicitud, el IMPI podrá acordar favorable la solicitud, es decir, admitirla; requerir al promovente que satisfaga alguno de los requisitos legales, o bien, desechar la solicitud de declaración administrativa.

*Requerimiento:*

Por regla general, el plazo para satisfacer el requerimiento formulado por el IMPI, es de 8 días, contados a partir de aquél en que surte efectos la notificación respectiva, sin embargo, contempla un plazo de 5 días en caso de que el promovente no presente el comprobante de pago del estudio de la solicitud.

La autoridad podrá requerir el pago de copias certificadas y simples de las pruebas presentadas y del documento base de la acción; sobre la personalidad con la que se ostenta el promovente.

La negativa en la contestación del requerimiento, puede traer diversas consecuencias:

- Desechamiento:
  - En caso de que el promovente no presente el comprobante de pago por concepto de estudio de la solicitud de declaración administrativa.
  - Por no acreditar la personalidad del promovente.
  - Por no presentar original o copia certificada del documento base de la acción, es decir, el título de registro marcario.

- Tener por no presentados los medios de prueba, en caso de que no se presente original o copia certificada, así como copia simple para correr traslado al demandado. Para el caso de las pruebas en idioma distinto al español, que son presentadas sin traducción, tiene el mismo efecto que el IMPI los admita en el idioma en que fue presentado.

*Desechamiento:*

Como se mencionó anteriormente, el desechamiento de la solicitud es la consecuencia por no satisfacer el requerimiento contenido en el acuerdo dictado por el IMPI, sin embargo, LPI, en el artículo 180 contempla el desechamiento de plano por la falta de firma de la solicitud o de la promoción presentada.

*Acuerdo Admisorio:*

Al momento de ser satisfecho el requerimiento en el plazo previsto por la LPI, el IMPI acuerda admitida la solicitud de declaración administrativa correspondiente, y otorga un plazo de un mes, contado a partir de que surte efectos la notificación, para que la parte demandada de contestación a la solicitud de declaración administrativa correspondiente.

*Emplazamiento:*

De acuerdo con el Derecho Procesal, el emplazamiento es el acto de comunicación, por medio del cual, el demandado se enterará de que existe un procedimiento en su contra, en este supuesto, que existe una declaración administrativa de nulidad o de caducidad en su contra.

El emplazamiento debe contener:

- El acuerdo admisorio.
- El acuerdo u oficio de requerimientos en caso de que este se haya dado.
- Las copias de traslado.

Como se dio anteriormente, el emplazamiento otorga al demandado el plazo de un mes contado a partir de la notificación respectiva para que conteste a la solicitud, además de la obligación de señalar domicilio en la Ciudad de México.

Contestación de la Solicitud.

Una vez transcurrido el plazo de un mes otorgado por el IMPI, la contestación debería haberse dado, de haberse presentado en un periodo fuera de este plazo, la solicitud se tendrá por desechada.

La contestación debe contener:

- Nombre del titular afectado y de su representante.
- Domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México.
- Excepciones y defensas.
- Las manifestaciones y objeciones a los puntos alegados por el actor en la solicitud.
- Los fundamentos de Derecho.
- Las pruebas para probar su dicho, a pesar de que este no tenga la carga de la prueba.

Al igual que la solicitud, sobre la contestación pueden recaer tanto el acuerdo admisorio, el requerimiento y el desechamiento. Sin embargo el desechamiento solo trae como consecuencia que en la resolución el IMPI estime como contestada la solicitud en sentido negativo o por confesos los hechos.

El acuerdo que admite la contestación, se notifica a ambas partes, y le da al actor la posibilidad de que en 3 días, contados a partir de aquel en que surte efectos la notificación, de que diga lo que a su derecho convenga.

El actor podrá incluso presentar prueba superveniente en contra de las excepciones alegadas por el demandado.

Una vez que se presenta el escrito de manifestaciones de la parte actora, el IMPI podrá acordar favorable o desechar el escrito por presentarse este fuera de tiempo. El acuerdo de este escrito puede traer dos etapas procesales:

- Si ya no existen pruebas pendientes por desahogar, el IMPI otorga un plazo de 10 días para que las partes presenten los alegatos correspondientes
- Si existe un prueba pendiente por desahogar, por ejemplo una visita de inspección o una inspección ocular en las oficinas del IMPI, este fijará fecha para que se lleve a cabo el desahogo de estas pruebas, y posteriormente, se abrirá el periodo de alegatos.

Resolución:

La resolución es el acto procesal mediante el cual el IMPI se pronuncia sobre las cuestiones de fondo, y donde este podrá declarar la nulidad o caducidad del registro marcario, negar la acción por que no se probaron los supuestos de las causales previstas en los artículos 151 y 152 o bien, por el actor carecer de interés jurídico.

La resolución es el fin del procedimiento de declaración administrativa, pero eso no le da firmeza a la resolución, pues la parte que haya sido vencida en el procedimiento, podrá recurrir la resolución ante el IMPI, mediante el Recurso de Revisión, contemplado en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, o acudir al Juicio Contencioso Administrativo ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y posteriormente al Juicio de Amparo Directo.

### 1.3.3. PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN.

El procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción se sigue de la misma forma que el de Nulidad y Caducidad de Marca, sin embargo, este contiene pequeñas diferencias.

1. En la Solicitud de Declaración Administrativa deberá indicarse la ubicación de la empresa, negociación o establecimiento en donde se fabriquen, distribuyan, comercialicen o almacenen los productos o se presten los servicios donde se comete la infracción administrativa. Lo anterior de conformidad con el artículo 69 del RLPI.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo 69.- En la solicitud de declaración administrativa, tratándose de infracción administrativa se deberá mencionar, además los datos a que se refiere el artículo 189 de la Ley, la ubicación de la empresa, negociación o establecimientos en donde se fabriquen, distribuyan, comercialicen o almacenen los productos o se ofrezcan o presten los servicios con los cuales presuntamente se cometa la infracción denunciada.

2. En un Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción, el emplazamiento se puede dar de dos formas distintas. La primera de ellas es cuando se presenta una visita de inspección para verificar si se viola o no un derecho de Propiedad Industrial. En el momento de la práctica de la visita de verificación, se llevará a cabo el emplazamiento para que el presunto infractor de contestación a la solicitud en un plazo de 10 días hábiles.

La segunda forma en que se presenta el emplazamiento se da cuando el IMPI considera que no es necesario practicar una visita de verificación. En este supuesto, el IMPI correrá traslado al presunto infractor para que de contestación a la Solicitud en un plazo de 10 días.

Lo anterior tiene sustento en el artículo 193, 209 Fracción IV y 216 de la LPI.

Ley de la Propiedad Industrial

Artículo 193.-Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto, con la copia simple de la solicitud y los documentos que se le acompañaron, la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a lo

dispuesto en los artículos 209 fracción IX y 216 de esta Ley. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa.

Artículo 209.- En las actas se hará constar:

...

IX.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiere hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días.

...

Artículo 216.- En caso de que la naturaleza de la infracción administrativa no amerite visita de inspección, el Instituto deberá correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas pertinentes.

3.- Como se desprende del análisis de los artículos anteriores, y del artículo 207 de la LPI, a la Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción, podrá acompañarse de una visita de inspección, que se practica en los lugares donde se fabrican, almacenan, transportan, expendan o comercializan productos o en los que se prestan los servicios, con la finalidad de examinar los productos, condiciones de prestación de servicios y documentos relacionados con la actividad correspondiente.

Conforme a los artículos 208 y 209 de la LPI, a toda visita de inspección debe acompañarse un acta circunstanciada en presencia de dos testigos donde conste la fecha y hora y lugar donde se practicó la diligencia, los datos del expediente que motivó la inspección, los nombres y domicilios de los testigos, nombre y carácter de quien atendió la diligencia y los datos relativos a la actuación. Además de emplazar al demandado al procedimiento de Declaración Administrativa.

Con fundamento en el artículo 211 de la LPI, el inspector podrá asegurar en forma cautelar los bienes que comprueban la comisión de la infracción o del delito.

4.- En este caso, se contempla la adopción de medidas provisionales antes o durante el procedimiento de declaración administrativa de infracción, siempre que el solicitante aporte pruebas de que es el titular del derecho de propiedad industrial, y de que la violación es inminente, de que la posibilidad del daño es irreparable o de la posibilidad de que las pruebas se destruyan. Además de otorgar la garantía pertinente.

El artículo 199 enlista las medidas provisionales, las cuales pueden consistir en:

- Aseguramiento de bienes.
- Ordenar el retiro de la circulación de las mercancías que infringen la ley.
- Prohibir la comercialización de los productos infractores.
- Ordenar el retiro de la circulación de productos como empaques, papelería destinados a la fabricación de los productos con los que se comete la infracción.
- Suspensión o cese de actos que constituyan la infracción
- Suspensión de servicios o clausura del establecimiento comercial.

5.- En la resolución del procedimiento, además de fijar la infracción, se establecerá la sanción correspondiente, la cual de conformidad con el artículo 214 de la LPI podrá consistir en multa, clausura temporal, clausura definitiva, y arresto hasta por 36 horas, además de que en este acto, el IMPI se pronunciará respecto de la medida provisional, sobre el cese de la misma o si esta continua.

El acuerdo de coexistencia de marca, como se verá con posterioridad, es una forma en que las partes pueden llegar a solucionar un conflicto. Consistirá en otorgarse recíprocas concesiones para dirimir una controversia. Este acuerdo puede ser presentado por las partes en cualquier fase del procedimiento hasta el momento en que se dicte resolución. Una vez dictada, el acuerdo de las partes será insuficiente, y el IMPI procederá a ejecutar la resolución correspondiente, ya sea declarando la caducidad o nulidad de marca, o imponiendo una sanción al infractor de derechos de propiedad industrial.



De acuerdo a la hipótesis planteada en este trabajo de investigación, la adopción de acuerdos de coexistencia de marcas puede ahorrar tiempo y recursos a las partes contratantes, mismas que estiman que no se vulnera su derecho al uso exclusivo del registro marcario o de aviso comercial del cual son titulares. En el siguiente capítulo, se abordarán las características de los Acuerdos de Coexistencia de Marcas que se han celebrado en el extranjero, su naturaleza jurídica y la posibilidad de ser acuerdos que permitan la amigable resolución de conflictos.

## CAPÍTULO 2. ACUERDOS DE COEXISTENCIA DE MARCA.

El objetivo de este capítulo es estudiar el panorama general del acuerdo de coexistencia de marcas, la conceptualización que se le ha dado en sistemas como el de la Comunidad Andina, el Reino Unido y los elementos que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha establecido para su celebración, además de descubrir la naturaleza jurídica de este tipo de acuerdos.

Dentro de las virtudes de la celebración de un acuerdo de coexistencia, está la posibilidad de que con la celebración de éste se llegue a la resolución de un conflicto, en el caso particular me refiero a un Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad o Caducidad de marca o de Infracción Administrativa.

Es por ello que mediante el presente capítulo y la interrelación con el capítulo 1, se establecen las bases para la determinación de una crítica y una propuesta legislativa al artículo 90 de la LPI.

### 2.1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DEL ACUERDO DE COEXISTENCIA DE MARCA.

A nivel nacional, la LPI no da nombre a los acuerdos de coexistencia de marca y los prevé de manera enunciativa en el último párrafo del artículo 90, en este párrafo contempla a la voluntad de los titulares de marca como caso de excepción a la prohibición absoluta de registrar marcas semejantes o iguales en grado de confusión a otras registradas con anterioridad o que se encuentran en trámite.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece que “En un acuerdo formal de coexistencia de marcas, ambas partes reconocen el derecho de la otra

sobre su marca respectiva y acepta los términos en los cuales van a coexistir en el mercado.”<sup>33</sup>

En la doctrina de la Comunidad Andina, se ha establecido que “Mediante un acuerdo de coexistencia, los empresarios que usan marcas similares o iguales entre sí controlan el riesgo de utilización de sus respectivos signos en el mercado, estableciendo restricciones mutuas para su uso y explotación”<sup>34</sup>

Con base en lo anterior, el acuerdo de coexistencia es la manifestación de la voluntad de dos titulares de marca que deciden pactar la existencia simultánea en el mercado de marcas que pueden ser consideradas semejantes o iguales en grado de confusión. En un acuerdo de coexistencia ambas partes reconocen la titularidad de derechos sobre la marca de la cual son titulares.

#### *Naturaleza Jurídica del Acuerdo de Coexistencia.*

En este apartado se tratará de identificar la naturaleza jurídica del acuerdo de coexistencia de marca, atendiendo principalmente a si este es de naturaleza civil o mercantil, y si este es típico o atípico.

Primeramente, hay que establecer si el acuerdo de coexistencia reviste el carácter de mercantil o de contrato civil. Para ello, es importante añadir que un contrato es civil cuando no hay una regulación expresa sobre el mismo, es decir, no hay un elemento que le de mercantilidad o que lo convierta en un contrato administrativo.

---

<sup>33</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *La P.I. y las empresas: La coexistencia de Marcas*, Revista de la OMPI, Ginebra, Noviembre de 2006, consultado en: [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/06/article\\_0007.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/06/article_0007.html), consultado el 04 de julio de 2018.

<sup>34</sup> Yira López-Castro, *La autonomía contractual como sustento para la coexistencia de registros marcarios en Colombia*, disponible en <http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v13n2/v13n2a13.pdf>, 2011, p. 355.

El Dr. Jorge Alfredo Domínguez Martínez explica que un contrato puede ser absolutamente mercantil o puede tener mercantilidad condicionada. “Así pues, la mercantilidad de algunos contratos es absoluta porque no importa quién o con qué fin se celebran ni cuál sea su objeto.”<sup>35</sup> Dentro de este apartado entran las operaciones establecidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

El Acuerdo de Coexistencia de marcas no está regulado en el Código de Comercio o en una Ley mercantil especializada, por tanto, no puede tener mercantilidad absoluta.

Cuando hablamos de una mercantilidad condicionada, tenemos que atender a la finalidad de especulación comercial, es decir, quien celebra el contrato espera recibir una ganancia con la celebración del acto de comercio, al objeto del contrato, si este versa sobre una cosa mercantil y a la naturaleza de los sujetos que lo celebran.

Para que un contrato sea mercantil, (en el caso particular, que el acuerdo de coexistencia cuente con mercantilidad condicionada al no estar contemplado en una ley de carácter mercantil), requiere cumplir condiciones en cuanto los sujetos que celebran el acto, el objeto del mismo y si este tiene especulación comercial.

Los sujetos que celebran el acuerdo de coexistencia de marcas, son los titulares de un registro marcario. La ley no señala que ellos deban revestir la calidad de comerciantes para poder usar o ser titular de una marca, por tanto, este aspecto puede o no otorgar mercantilidad, puesto que las personas que lo celebran pueden o no ser comerciantes.

El objeto del acuerdo, sobre el que recaen los efectos es un bien intangible de naturaleza mercantil, cuyo objeto principal es distinguir productos y servicios de su misma especie en el *mercado*, aspecto que conlleva a la celebración de actos de comercio para intercambiar los productos y prestar servicios.

---

<sup>35</sup> Jorge Alfredo Domínguez, Derecho Civil, *Teoría del Contrato, Contratos en Particular*, México, Editorial Porrúa, 2011, p. 147.

La especulación comercial consiste en la finalidad que tiene un comerciante de obtener una ganancia con la celebración de los actos que celebra. Con la celebración de un acuerdo de coexistencia, entre otros beneficios, se busca que una marca permanezca posicionada en el mercado y manteniendo su prestigio para obtener una ganancia, pero siempre buscará un beneficio económico para su titular.

Con base en los argumentos vertidos con anterioridad, deduzco que el acuerdo de coexistencia de marcas tiene una naturaleza mercantil, frente a la civil, en virtud del objeto sobre el cual recaen los derechos y obligaciones, así como con la especulación comercial que ostentan los titulares de las marcas al celebrar el acuerdo de coexistencia de marcas.

Aunado a esto, con base en el artículo 88 de la LPI, mencionado con anterioridad, tenemos que una marca tiene como finalidad distinguir productos o servicios de otros de su misma especie en EL MERCADO. Entendiendo que en el mercado es el lugar en el que se llevan a cabo actos de comercio; por tanto, el objeto del acuerdo de coexistencia es mercantil.

De ahí tenemos que un acuerdo de coexistencia tiene mercantilidad condicionada por el objeto (una marca, que es una cosa mercantil) y por la especulación comercial de los sujetos que intervienen en el acuerdo, que por lo general son comerciantes. Por lo general, puesto que hay titulares de marcas que no son sociedades mercantiles, tales como fundaciones o instituciones académicas. El objeto social de estas no tiene una especulación comercial, sin embargo, el objeto de una marca, al ser distinguir productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado, si contiene una especulación comercial, y por tanto hay un lucro de forma indirecta.

#### *Contrato Atípico.*

Ni el Código Civil Federal, El Código de Comercio, alguna Ley especializada en materia mercantil, ni la LPI le dan nombre o tipifican el Acuerdo de Coexistencia de Marcas.

El Dr. Jorge Alfredo Domínguez Martínez establece que dentro de los contratos atípicos pueden existir aquellos que son atípicos puros, es decir, que representan actos jurídicos puros; por otro lado están aquellos que presentan semejanza con algún otro que si está regulado, pero que ello no implica que el contrato sea típico, y finalmente, los contratos atípicos mixtos, aquellos que presentan la combinación de diversos contratos.

Como adelanto, el contrato de coexistencia de marcas para sus efectos debe contener como mínimo los siguientes elementos:

- Reconocimiento de un derecho propio y de un tercero. Reconocer la titularidad de la marca.
- Delimitación de los principios de especialidad y dependiendo la voluntad de las partes, del principio de territorialidad.
- Puede contener una clausula arbitral para resolver una controversia presente o futura.

Son de suma importancia los artículos 2944 y 2961 del Código Civil Federal, mismos que se transcriben a continuación

Código Civil Federal.

2944.- La transacción es un contrato por el cual las partes haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura.

Artículo 2961.- Por la transacción no se transmiten sino que se declaran o reconocen los derechos que son objeto de las diferencias sobre que ella recae.

Por tanto, el acuerdo de coexistencia de marca es un contrato atípico, pues no tiene una regulación en la LPI, sin embargo, presenta una semejanza indiscutible con el contrato de transacción, previsto en el Código Civil Federal, en el sentido en que en ambos contratos hay un reconocimiento de derechos y se pretende evitar una controversia presente o futura.

En conclusión, el acuerdo de coexistencia de marca, es un contrato mercantil atípico, en virtud de que con su celebración se busca continuar con el derecho al uso de una marca; y de igual forma es un contrato mercantil atípico al no estar regulado en alguna ley a pesar de ser semejante al contrato de transacción.

Sin embargo, desde mi punto de vista y en forma de adelanto, este contrato debería estar regulado, puesto que la LPI en el último párrafo del artículo 90 prevé de forma enunciativa este contrato. Al no regularlo, provoca que se ponga en riesgo la distintividad de una marca, su principal y más importante función.

## 2.2. ADOPCIÓN DE ACUERDOS DE COEXISTENCIA EN EL REINO UNIDO, ANÁLISIS DEL CASO APPLE CORPS vs APPLE COMPUTER

A pesar de que Reino Unido y México forman parte de tradiciones jurídicas distintas, México pertenece a la tradición Romano-Germánica y Reino Unido al *Common Law*, contienen regulación semejante en cuanto a la Propiedad Industrial, por ser ambas partes signantes del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.

El ordenamiento jurídico que regula la Propiedad Industrial en dicho país es el denominado *Trade Marks Act 1994*. Dicho ordenamiento es semejante al mexicano al establecer dentro del estudio de las prohibiciones relativas, en específico al de marcas semejantes o iguales en grado de confusión, la posibilidad de celebrar acuerdos de coexistencia.

El Acta de 1994 en su artículo 5 establece la prohibición para el registro de marca consistente en la imposibilidad de existencia de dos registros semejantes o iguales en grado de confusión.

Dicho artículo, establece una excepción a esta regla, cuando las partes pactan que estas dos marcas no son semejantes, puede superarse esta prohibición y pueden coexistir en el mercado.

El artículo de la ley en comento refiere lo siguiente:

*Trade Marks Act 1994.*

*5.- (1) A trade mark shall not be registered if it is identical with an earlier trademark and the goods or services for which the trade mark is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected.*

*(2) A trade mark shall not be registered if because*

*(a) it is identical with an earlier trade mark and is to be registered for goods or services similar to those for which the earlier trade mark is protected, or*

*(b) it is similar to an earlier trade mark and is to be registered for goods or services identical with or similar to those for which the earlier trade mark is protected, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark.*

*(3) A trade mark which –*

*(a) is identical with or similar to an earlier trade mark,*

*shall not be registered if, or to the extent that, the earlier trade mark has a reputation in the United Kingdom (or, in the case of a Community trade mark or international trade mark (EC) in the European Community) and the use of the later mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.*

*A person thus entitled to prevent the use of a trade mark is referred to in this Act as the proprietor of an “earlier right” in relation to the trade mark.*

*(5) Nothing in this section prevents the registration of a trade mark where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration.<sup>36</sup>*

El artículo anterior, refiere algunos supuestos relativos a la prohibición de registro de marcas semejantes o iguales en grado de confusión:

---

<sup>36</sup> Este texto proviene del Acta de Marcas de comercio de 1994 del Reino Unido. La interpretación de este texto fue realizada con base en la traducción realizada exclusivamente para la realización de esta investigación.



1.- Una marca no será registrada si es idéntica a otra anterior, y si pretende distinguir productos o servicios IDÉNTICOS a los de la marca anterior.

Este supuesto, refiere a marcas que son idénticas o semejantes, y distinguen productos o servicios en la misma clasificación internacional.

2.- Si una marca es idéntica a otra anterior y pretende distinguir productos o servicios SIMILARES a los que la marca anterior distingue.

Este supuesto difiere al anterior en cuanto a la clasificación de los productos o servicios, pues se interpreta que al utilizar la palabra “*similar*” se refiere a productos o servicios que pueden o no estar en la misma clasificación internacional, pero corren el riesgo de encontrarse en el mismo mercado, provocando confusión en el público consumidor.

3.- Cuando es idéntica la marca solicitada a una anterior, para distinguir similares productos o servicios de la marca anterior, y se presenta riesgo de asociación con el titular de ambas marcas o bien, la publicidad generada provoca confusión en el público consumidor.

4.- Cuando la marca que solicita registro es idéntica o similar a otra anterior, que es conocida en el Reino Unido o bien, es una marca comunitaria, y el uso de esta marca solicitada genera detrimento, desventaja o reputación en la marca anterior.

Todos estos supuestos se pueden evitar, en cuanto exista el consentimiento del titular de la marca anterior para obtener el registro y así evadir esta prohibición.

Las semejanzas que presenta nuestra legislación con el Acta de Reino Unido, son las siguientes:

- Que las dos marcas en su composición sean idénticas. Aunque en el caso mexicano basta con que sean semejantes o iguales en grado de confusión.

- Que ambas marcas amparen productos o servicios semejantes o iguales.

De esta manera vemos, que en México se reprodujo la tendencia de establecer los acuerdos de coexistencia de marcas como una excepción al registro de marcas semejantes o iguales en grado de confusión a otras registradas con anterioridad o en trámite (el cual se realizó en el multicitado último párrafo del artículo 90 de la LPI), sin embargo, no fue abordado con la profundidad que establece el Acta inglesa, recordando además que para ellos es suficiente, puesto que su sistema legal se basa también en los criterios adoptados por los jueces a diferencia de nuestro país.

El caso de Reino Unido es de suma importancia para este trabajo de investigación, pues a la luz de este sistema de marcas se dio el acuerdo de coexistencia de marcas que mayor divulgación, conflicto e importancia ha tenido en el tema, el caso de Apple Corps Vs Apple computer que se abordará en el siguiente apartado.

#### *Caso Apple Corps & Apple Computer.*

En el año de 1960, surge un primer acuerdo entre Apple Corps y Apple Computer para comercializar la música del conocido grupo the Beatles, mientras que Computer, se encarga de comercializar aparatos de computación, sin embargo, dicho acuerdo fracasó.

La historia de este acuerdo de coexistencia de marcas se remonta a los años 80, cuando según la revista BBC, George Harrison vio un anuncio de computadoras en una revista, protegidas bajo la marca Apple, Harrison consideró esto como una amenaza a la empresa fundada por el grupo "The Beatles" para comercializar su música y demás elementos creativos, dando lugar a la disputa por el uso de la marca, mismo que finalizó con la celebración de un acuerdo de coexistencia de marca, en virtud de que ambas personas morales utilizaban signos semejantes como marca, sin embargo el desarrollo de la tecnología reavivó el conflicto entre ambas empresas distinguidas por una manzana.

### *Acuerdo de Coexistencia.*

El 9 de octubre de 1991, Apple Corps Limited y Apple Computer, Inc., celebraron dos acuerdos, el primero, donde ponía fin a un acuerdo de coexistencia previo, que no resultó satisfactorio para Apple Corps y que por tanto desencadenó una serie de disputas entre ambas empresas. Y el segundo, que constituía nuevas cláusulas entre las partes.<sup>37</sup>

Las cláusulas del acuerdo de coexistencia de marcas eran las siguientes:

- Reconocimiento de la existencia.-Las partes reconocían que eran sociedades constituidas de acuerdo a las leyes de las cuales eran nacionales, y que eran propietarias de su respectiva marca.

Hacían un reconocimiento de existencia jurídica, y también que ambas eran titulares de un registro marcario.

- Reconocimiento del principio de especialidad.- Las partes reconocían el principio de especialidad de su registro marcario:
  - ❖ Apple corps: Incluye el catalogo Apple, que contiene canciones, trabajos musicales, películas y videos que no pueden ser modificados o publicados sin el permiso o autorización de Apple Corps. También incluye trabajos creativos, que hayan existido al momento de celebrar el contrato o futuros, trabajos musicales, películas y vídeos, personajes o caracterizaciones. (1.2.)
  - ❖ Apple Computer: Aparatos eléctricos, por mencionar algunos, se encuentran, microprocesadores, equipos de telecomunicaciones, softwares informáticos, es decir, medios que están íntimamente

---

<sup>37</sup> La información presentada en este apartado fue obtenida mediante el análisis del Acuerdo de coexistencia de marca celebrado entre las compañías Apple Corps, LTD y Apple Computer, INC, así como de la resolución del Caso NO. HC03C02428, APPLE CORPS LIMITED VS APPLE COMPUTER, INC del 8 de mayo de 2006, en la Royal Courts of Justice, Strand, London WC2A 2LL. Documentos que se encuentran anexos a la presente investigación identificados como anexos 1 y 2.

relacionados con el uso de computadoras, tanto software como hardware.

- Exclusividad del acuerdo.- Ninguna de las dos partes podía celebrar por medio de sus representantes o apoderados, acuerdo o licencia que vulnerara el acuerdo de coexistencia. Sin embargo, ambas podían celebrar licencias sobre sus marcas, siempre que no afectaran el ámbito de aplicación de la otra marca.
- Uso exclusivo de la marca.- Cada una de las partes podía hacer uso y otorgar licencias de uso respecto de su marca en los productos y servicios dentro de su principio de especialidad, salvo que pudieran provocar confusión al público consumidor.
- Protección y procedimientos en cuanto a las citas de anterioridad.- Las partes pactaron una serie de procedimientos en caso de que una oficina de registro de marcas citara como anterioridad un registro existente propiedad de las partes:
  - ❖ Parte a la que le fue citada la anterioridad cancelará o enmendará los productos o servicios de la solicitud que generan la cita de anterioridad.
  - ❖ La parte a la que no le fue citada, presentará un documento con todas las pruebas que considere pertinentes para acompañar la solicitud de registro y así lograr que la otra parte pueda obtener el registro.
  - ❖ La parte propietaria del registro concedido y que da origen a la anterioridad, previa solicitud por escrito, hará lo posible para cancelar o enmendar los productos o servicios que genera la cita de anterioridad y así, la solicitante pueda obtener el registro.
- Inviolabilidad de los registros marcarios. Ninguna de las partes tenía la potestad de impugnar los registros de marca de la otra parte o de las solicitudes de registro, respecto del campo de uso de esa otra parte.

### *Conflicto judicial.*

A comienzos del año 2001, Apple Computer creó y lanzó el software denominado iTunes, que en un principio su función era la de reproducir música para las computadoras y dispositivos de la marca, sin embargo, con el paso del tiempo iTunes evolucionó y se creó la tienda “iTunes Music Store” que dentro de sus funciones esta la venta de música y videos.

La demanda presentada por Apple Corps se basaba en los siguientes argumentos:

- El uso del logotipo de Apple Computer en iTunes Music Store, es una violación al acuerdo celebrado en 1991.
- Apple Corps tiene derecho a usar la marca en relación con el contenido de la música, mismo derecho del que carece Apple Computer.
- Apple Computer utiliza la marca sobre el contenido musical, no sobre el software creado.

Apple Computer, por su parte, argumentó lo siguiente:

- Computer vende música de otras personas, no actúa como etiqueta de registro. Es decir, la marca se encarga de distinguir un servicio de venta de música, no el contenido.

La acción presentada por Apple Corps se basa en una serie de anuncios publicitarios y publicidad del Software iTunes, donde alegaba que la manzana representativa de Apple Computer, se encargaba de distinguir el contenido musical, sin embargo, el Tribunal de Inglaterra desestimó la acción por considerar que no se pretendía distinguir la música contenida en la tienda, sino el programa que se encargaba de almacenar y transferir la información. Es decir, consideró que el programa desarrollado por Apple computer estaba dentro del principio de especialidad de la marca, y no interfería con los productos o servicios que distinguía la marca Apple propiedad de Apple Corps.

Las dos compañías pactaron el mercado en el cual colocarían sus marcas, siempre procurando evitar la confusión en el público consumidor. Sin embargo, no consideraron la posibilidad de que se encontrarían en un mercado común, con diferentes productos o servicios, pero que podrían encontrarse en el mercado, en los mismos canales de distribución, y que este fenómeno provocaría un perjuicio para alguno de los titulares de las marcas.

Del caso anterior, concluyo que si bien es cierto que el acuerdo entre las partes es beneficioso si las dos marcas se han colocado en el mercado y tienen éxito comercial con el signo distintivo, es cierto que no es recomendable realizar este tipo de acuerdos sin antes considerar todos los intereses de las partes, así como los riesgos de mercado, y procurando siempre mantener el carácter distintivo de la marca y evitar la confusión o asociación por parte del público consumidor, pactando entre las partes que no aplicarán las marcas para productos o servicios semejantes o iguales, aunado a que la parte que desea obtener el consentimiento para coexistir se obligue a añadir elementos que le den mayor distintividad a su marca para asegurarse de no crear confusión.

### 2.3. COEXISTENCIA DE MARCAS EN LA COMUNIDAD ANDINA.

A manera de preámbulo, es preciso señalar que la Comunidad Andina es el resultado del proceso de integración en nuestro continente, está formado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. De acuerdo con el Artículo primero del Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena” tiene como finalidad promover el desarrollo equilibrado y crear un mercado común latinoamericano.

#### Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”

Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.

Dicho sistema de integración es único en América, y ha aportado una amplia legislación en materia de Propiedad Intelectual, sin embargo, el grado de integración no llega a ser tan amplio como el de la Unión Europea.

La Comunidad Andina tiene una legislación común en materia de Propiedad Intelectual, en el caso que nos ocupa, cuenta con el ordenamiento denominado Decisión 486, misma que se encarga de regular la Propiedad Industrial de estos países. Esta región no cuenta con una oficina regional de Propiedad Industrial, y dejan a las oficinas nacionales los asuntos tendientes al registro de marca.

Entrando al tema que nos ocupa en cuanto a la regulación de los Acuerdos de Coexistencia en esta región, a diferencia de la mexicana y la de Reino Unido, analizada con anterioridad, es una regulación mayor, aunque no establece una excepción a una prohibición, contempla un artículo para contemplar la coexistencia de marcas dentro de la región.

El artículo 159 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

#### Decisión 486

##### Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

El artículo prevé que en la región haya registros sobre dos marcas que son idénticas o semejantes que pertenecen a diferentes titulares y que serán aplicados a productos o servicios dentro de la misma clase.

Se desprende también que el uso de marca para comercialización de productos y prestación de servicios está prohibido entre marcas semejantes o iguales. Sin embargo, si los titulares celebran un acuerdo, las marcas podrán ser utilizadas a pesar de la similitud existente entre ellas, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos:

- Llevar a cabo medidas necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios. (delimitación en cuanto el principio de especialidad).
- Los acuerdos deberán inscribirse en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual.
- Respetar las normas sobre las prácticas comerciales.

El registro de los acuerdos ante la Oficina de Propiedad Intelectual, desde mi punto de vista es el aspecto más importante, puesto que generan certeza a los titulares de que no se vulnerará la distintividad de la marca y que el consumidor no caerá en confusión sobre el origen y calidad de los productos que desea adquirir.

El artículo en comento señala la facultad de las oficinas regionales para inscribir estos acuerdos de coexistencia, pero no señala la facultad de las mismas para



requerir o rechazar el registro de dicho acuerdo. Esta facultad se encuentra incluida dentro de la legislación de propiedad industrial interna de cada país.

La oficina Ecuatoriana tiene prevista la facultad de registrar, analizar y realizar objeciones a los acuerdos de coexistencia de marca de conformidad con el artículo 210 de la LPI, que a la letra dice lo siguiente:

#### Ley de la Propiedad Intelectual

Art. 210. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al peticionario para que, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolverá sobre las oposiciones y la concesión o denegación del registro de la marca que constatará en resolución debidamente motivada.

En cualquier momento antes de que se dicte la resolución, las partes podrán llegar a un acuerdo transaccional que será obligatorio para la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Sin embargo, si las partes consintieren en la coexistencia de signos idénticos para proteger los mismos productos o servicios, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá objetarlo si considera que afecta el interés general de los consumidores.

Para contextualizar, este artículo forma parte del apartado del procedimiento de oposición para el registro de marcas contemplado en la Ley de la Propiedad Intelectual de Ecuador. Dentro de este procedimiento, los titulares del registro de marca y el titular del expediente, están en la posibilidad de celebrar acuerdos de coexistencia, una prerrogativa que viene desde la decisión 486 de la Comunidad Andina, y aterrizada a nivel nacional en el artículo señalado con anterioridad. La legislación prevé la coexistencia como una forma amigable de terminar con el procedimiento de oposición.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, oficina encargada del registro de marcas en Ecuador, tiene la facultad de objetar el acuerdo de coexistencia si estima que el acuerdo vulnera los derechos de los consumidores, con ello, tiene la facultad no solo de registrar, sino también de objetar el acuerdo.

Por lo que hace a Perú, aterrizó el artículo 159 de la decisión 286 a nivel nacional a través del *Decreto Legislativo que Aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. A través de una interpretación del artículo 56, es posible interpretar que la oficina nacional de registro peruana tiene la facultad de objetar el acuerdo de dos particulares que desean que sus marcas coexistan.

Decreto Legislativo que Aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Artículo 56.- Coexistencia (\*) NOTA SPIJ de signos.

Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones

El país que contempla una mayor regulación sobre el acuerdo de coexistencia de marcas dentro de la Comunidad Andina es Bolivia. En el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial prevé los acuerdos de coexistencia de marca y otorga facultades al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual para poder llevar a cabo un análisis sobre los acuerdos y en caso de que estos presenten deficiencias, requerir a los particulares para que en un plazo determinado (5 días) subsane aquellas deficiencias, desechando el acuerdo y teniéndolo por no presentado en caso de que no se le dé contestación a los requerimientos formulados.

Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial.

I.- La coexistencia de derecho está prevista en el artículo 159 de la Decisión 486 de la CAN que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distinguan los mismos productos o servicios.

II.- Sin embargo, se permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse dichos productos o servicios debiendo necesariamente cumplir con los siguientes requisitos esenciales:

2.1) La existencia en la subregión andina de registros de marcas idénticas o similares;

2.2.) La existencia de un acuerdo entre las partes.

2.3) La adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios.

2.4) La inscripción del acuerdo en SENAPI.

2.5) El respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

#### **Artículo 232.- (Trámite)**

I.- En caso de solicitarse la coexistencia marcaria de derecho, el interesado deberá presentar un escrito ante el SENAPI acompañando el o los documentos de acuerdo entre partes y las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios, en Testimonio o copia legalizada, con todas las legalizaciones exigidas por ley en caso de ser documentos de origen extranjero.

II.- Ingresada la solicitud, se verificará que la solicitud cumpla con los requisitos esenciales y que la documentación aportada cuente con la documentación requerida.

En caso de observaciones, se requerirá al interesado para que en un plazo no superior a 5 (cinco) días hábiles subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se emitirá acto administrativo teniendo por desistida y se ordenará el archivo de obrados.

#### **Artículo 233.- (Valoración)**

La suscripción de acuerdos de coexistencia marcaria referente al Art. 159 de la Decisión 486 de la CAN no es un presupuesto automático para que opere la

coexistencia marcaria, debiendo el SENAPI analizar si el registro es pertinente, y precautelar al bien común sobre el interés particular.

Como se observa de los artículos transcritos con anterioridad, Bolivia ofrece una regulación mayor sobre los acuerdos de coexistencia de marca, al formar parte de la Comunidad Andina, regula a la perfección las facultades de la oficina de propiedad intelectual, los requisitos que deben contener los acuerdos de coexistencia y la forma en que se debe tramitar.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través del Proceso 17-IP-2005. Marzo 9 de 2005 en su resolutivo número nueve señala lo siguiente:

(...)

“Los acuerdos de coexistencia de marcas que son celebrados entre las partes, deben salvaguardar el interés general y evitar que el consumidor sea inducido a error, además, es importante aclarar que la suscripción de tales acuerdos N° es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, o que se produzca el registro del signo solicitado, pues la Oficina Nacional Competente debe analizar si el registro es pertinente y precautelar el bien común sobre el interés particular.”<sup>38</sup>

De esta forma vemos que la obligación de calificar los acuerdos de coexistencia de marca es general para todos y cada uno de los países integrantes de la Comunidad Andina, en virtud de la interpretación citada con anterioridad elaborada por el Tribunal de Justicia de dicha Comunidad.

Los Acuerdos de coexistencia de marca encuentran una regulación superior en los países sudamericanos que en Reino Unido y en nuestro país. Vemos que la tendencia de estos es proteger a los consumidores de actos desleales de los que pudiesen llegar a ser víctimas por parte de los titulares de las marcas.

---

<sup>38</sup> La resolución en comento se encuentra anexa a la presente investigación identificada como anexo 3. La cual fue obtenida del “Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial” Editado por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Los argumentos vertidos en este capítulo serán retomados para elaborar una propuesta de reforma legislativa sobre los acuerdos de coexistencia de marca en nuestro país.

#### 2.4 RECOMENDACIONES DE LA OMPI EN CUANTO A LAS CLÁUSULAS DEL ACUERDO DE COEXISTENCIA.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual no ha establecido un documento en el cual se den recomendaciones respecto a las cláusulas que deben contener los Acuerdos de Coexistencia, sin embargo, a través de algunos de sus artículos publicados por la Organización, pueden desprenderse las siguientes:

- Reconocer el derecho sobre la marca.- “Ambas partes reconocen el derecho de la otra sobre su marca respectiva y acepta los términos en los cuales van a coexistir en el mercado.”<sup>39</sup>

El reconocimiento de Derecho implica que los titulares reconozcan entre sí la existencia de la exclusividad de uso que cada uno tiene a su favor, y ambas pactan las cláusulas sobre las cuales van a aplicar la marca, ya sea en cuanto al comercio, fabricación o prestación de servicios.

- Delimitación del principio de territorialidad o especialidad. La coexistencia pactada por las partes puede tener como base el territorio en el campo de aplicación de la marca o bien, dentro del principio de especialidad, delimitar los productos y servicios para que estos no concurran en el mercado. “El primer paso es que ambas empresas definan sus esferas de actividad y acuerden ceñirse a esos parámetros.”<sup>40</sup>

Estos parámetros en cuanto al principio de especialidad y territorialidad están enfocados a prevenir el riesgo de confusión y el error en el público consumidor, si

---

<sup>39</sup>S/A, *La P.I. y las empresas: La coexistencia de marcas*, cit.

<sup>40</sup> *Idem*.

bien dos marcas pueden pertenecer a dos clases diferentes de la clasificación de NIZA. Por tanto, dos marcas pueden coexistir en el mercado siempre que no estén aplicadas a productos o servicios semejantes, o bien, distinguir mismos productos o servicios no coincidir en el mismo territorio.

- Introducir una cláusula de resolución de controversias. Es importante que las partes pacten un procedimiento de resolución de controversias, dentro de ellos, si es de su interés establecer una cláusula arbitral.

En este aspecto, desde mi punto de vista puede ser potestativo para las partes, puesto que si no lo celebran, no provocarían confusión en el público consumidor. Las partes pueden establecer también los Tribunales a los cuales acudirán en caso de que se suscite un problema por invasión de uso de marca.

- Tener presente el interés público.- La OMPI recomienda que previa la celebración de un acuerdo de coexistencias, las partes deben tener en cuenta el interés público y evitar ir en contra de este.

Es decir, el pacto entre las partes no puede afectar a un grupo específico, en el cual, las leyes de Propiedad Intelectual están interesadas en proteger. En nuestro caso, la LPI regula los derechos de los titulares de marca, pero también a la sociedad en general. Por ello, no puede haber un pacto entre titulares de marcas idénticas para distinguir los mismos productos o servicios, debido a que causa un perjuicio a la sociedad, en específico a los consumidores.

- Pensar en el futuro. El aspecto más importante que recomienda la OMPI para la celebración de un acuerdo de coexistencia es pensar en la evolución de la tecnología y del mercado, para evitar un conflicto futuro.

Pensar que los mercados en los que se desarrollan ambas marcas no lleguen a coincidir en algún punto, como ocurrió en el caso de Apple Corps y Apple Computer, señalados con anterioridad.

Este punto es el más complicado, puesto que el desarrollo de la tecnología en ocasiones no se puede prever, este es el inconveniente más grande de un acuerdo de coexistencia de marca, puesto que al final siempre está presente el riesgo inminente de invadir el campo de aplicación de la otra marca.

## 2.5. ELEMENTOS CONTRACTUALES DEL ACUERDO DE COEXISTENCIA DE MARCA

Para establecer los elementos contractuales del acuerdo de coexistencia de marca, atenderé a las recomendaciones dadas por la OMPI y a los elementos que contenía el acuerdo entre Apple Corps y Apple Computer, en virtud de que en el caso mexicano no hay mayor regulación a la de una excepción contenida en el artículo 90 de la LPI.

El acuerdo de coexistencia, es un acuerdo de voluntades entre dos personas, titulares de registros marcarios, por tanto afirmo que es un convenio, y por tanto, atendiendo al derecho civil, necesita de elementos para que pueda existir y surtir efectos, estos elementos, como es bien sabido, son los elementos de existencia y validez, los primeros, son de alta importancia, el doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez resalta su importancia al establecer que “su participación es imprescindible en la formación de aquél”<sup>41</sup>

El artículo 1794 del Código Civil Federal establece que para la existencia del contrato, se requiere que haya consentimiento y un objeto.

Para que exista un contrato, debe existir la manifestación de dos o más sujetos que manifiesten su voluntad y que esta sea coincidente, que las partes manifiesten la voluntad de celebrar el acuerdo. En el tema que nos ocupa, este consentimiento debe ser de las personas titulares del registro marcario; y esta voluntad debe estar

---

<sup>41</sup> Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, Derecho Civil, Teoría del Contrato, cit. p. 18

orientada en el querer que su registro marcario coexista con otro en el mercado, para lograr este objetivo, debe reconocer la existencia de que hay otra marca potencialmente confundible, pero sobre la cual otra persona es titular.

Por lo que hace al objeto, el citado artículo del Código Civil Federal, interpretado de manera armoniosa con el 1824 del mismo ordenamiento, nos da un panorama sobre este punto.

Código Civil Federal.

Artículo 1824.- Son objeto de los contratos:

- I. La cosa que el obligado debe dar;
- II. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer.

Del artículo anterior tenemos que el objeto del contrato puede ser dividido en dos, en un objeto directo y en indirecto, en este sentido tomando la opinión del Doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, quien apunta que el objeto “Es la creación o transmisión de derechos reales o de obligaciones (...) sin perjuicio de lo anterior, el objeto es la cosa que el obligado debe dar y el hecho que el obligado debe hacer o no hacer, visto ello íntegramente por la doctrina, ésta atribuye al contrato un doble objeto; directo al primero (...) e indirecto al segundo.”<sup>42</sup>

Aplicando los conceptos anteriores al Acuerdo de coexistencia, tenemos que el objeto directo, consiste esencialmente en la creación de obligaciones entre los titulares de los registros marcarios, y el objeto indirecto en los siguientes elementos:

- Reconocer que ambas partes eran titulares de un derecho de marca.
- Obligación de establecer y respetar límites en el principio de especialidad y territorialidad de las marcas.
- Respetar normas sobre prácticas comerciales.
- Llevar a cabo medidas para evitar el riesgo de confusión.

---

<sup>42</sup> *Ibidem* pps.60, 61.



El objeto de los contratos de acuerdo al artículo 1827 del multicitado código civil, debe ser posible y lícito.

Respecto a los elementos de validez, a manera de mención tenemos que los elementos de validez son la licitud en el objeto, motivo o fin; la capacidad de las personas que contratan, la ausencia de vicios del consentimiento y la forma de celebración del contrato.

Estos últimos solo tienen el carácter de enunciativos en este trabajo de investigación puesto que considero que son elementos innecesarios para corroborar la hipótesis de este trabajo de investigación y elaborar la propuesta de regulación en nuestra LPI.

## 2.6. EL ACUERDO DE COEXISTENCIA COMO SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Una de las funciones principales del acuerdo de coexistencia de marcas, es permitir la vida de dos registros marcarios, o si esta se encuentra en trámite, obtener el registro de marca, y también, como se dio del análisis del caso Apple Corps vs Apple Computers es la de prevenir un conflicto futuro. Sin embargo, también puede resolver una controversia presente o futura y contener una cláusula arbitral.

*Acuerdo de coexistencia como método autocompositivo bilateral de solución de controversias.*

Para el primer caso, el Acuerdo de Coexistencia sería un método autocompositivo bilateral. Al respecto, el doctor José Ovalle Favela, señala que la autocomposición bilateral “es un medio de solución parcial porque proviene de una o de ambas partes en conflicto (...) y bilateral cuando tiene su origen en ambas partes.”<sup>43</sup>

El método autocompositivo que constituye el acuerdo, es una transacción, en virtud de la cual, en caso de existencia de un conflicto, las partes pueden hacerse

---

<sup>43</sup> Ovalle Favela, José, *cit.*, p. 14.

contraprestaciones independientemente del reconocimiento que hacen sobre la titularidad de su derecho al uso exclusivo de la marca.

El acuerdo de coexistencia puede presentarse al momento de acompañar la solicitud de registro de marca, al contestar el oficio de anterioridad o bien, cuando ha iniciado un procedimiento de declaración administrativa.

Cuando el acuerdo se da dentro del Procedimiento de declaración administrativo de nulidad, es porque las marcas deciden celebrar un acuerdo dentro del desarrollo del mismo, para el cual, implicaría un desistimiento de la parte actora. Pudiéndose presentar en cualquier parte del Procedimiento de Declaración Administrativa hasta antes de emitir la Resolución, mismo caso aplicable para la infracción administrativa contenida en la fracción IV del artículo 213 de la LPI

*Acuerdo de Coexistencias como método heterocompositivo de resolución de controversias.*

Los métodos heterocompositivos de resolución de controversias, son aquellos en los que interviene un tercero para resolver el conflicto, el más efectivo de todos es el Proceso o Juicio, en el que el tercero, el juzgador escucha a las partes, analiza los medios de prueba y emite una sentencia o resolución con fuerza ejecutoria. Sin embargo, existen otros métodos de resolución de controversias, como el arbitraje.

En el arbitraje, las partes deciden someterse a la decisión de un tercero, mismo que podrá ser colegia o unipersonal. Este tercero escuchará a las partes, valorará las pruebas y emitirá una resolución. Sin embargo, las diferencias radican en la última etapa del arbitraje, puesto que la decisión del árbitro no toma el nombre de sentencia o resolución sino de laudo. La diferencia va más allá, puesto que el árbitro no tiene fuerza ejecutoria, para hacerla efectiva, es preciso acudir al órgano del Estado para que la decisión pueda tener efectos.

Que una disputa sea solucionada por la vía arbitral es pactada por las partes, y este puede venir de dos tipos de contrato, de un acuerdo principal, denominado acuerdo arbitral o bien, de una clausula en un contrato primario, llamada cláusula arbitral.

Para el caso que nos ocupa, el acuerdo de coexistencia de marcas puede contener una clausula arbitral, donde se mencione que las partes en caso de conflicto, están de acuerdo en acudir a un árbitro para la resolución del conflicto. Las partes pueden señalar la ley aplicable, siempre y cuando estén dentro del ámbito territorial de aplicación de esta, y él o los árbitros a interferir en el asunto.

## CAPÍTULO 3. VIABILIDAD DE LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO DE COEXISTENCIA DE MARCAS EN MÉXICO.

Como vimos anteriormente, el contrato denominado como “Acuerdo de coexistencia de marcas”, constituye la manifestación de la voluntad de las partes para reconocer un derecho marcario y bajo ese supuesto establecer condiciones en el mercado que permitan la existencia de dos marcas que pueden ser estimadas como semejantes o iguales en grado de confusión por parte de la oficina encargada del registro de marcas, en el caso mexicano, hablamos del IMPI.

El objetivo de este capítulo es analizar la posibilidad real de realizar acuerdos de coexistencia de marca en México, partiendo de la aplicación de las instituciones y reglamentación vigente en otros ordenamientos jurídicos, tomando como principal base la legislación de la Comunidad Andina analizada en el capítulo anterior.

También en este capítulo se tiene como objetivo indagar sobre los conceptos de Autonomía de la voluntad, Orden Público e Interés General, con la finalidad de descubrir cuáles son los alcances permitidos por estos tres principios en cuanto a la constitución de derechos y obligaciones entre los titulares de derechos de propiedad industrial.

### 3.1 AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, ORDEN PÚBLICO E INTERÉS GENERAL

Los acuerdos de coexistencia de marca en un primer momento surgieron a través del principio de autonomía de la voluntad, puesto que como bien es conocido, el particular puede actuar dentro de un ámbito siempre que este no sea restringido por la autoridad.

Hasta antes de la reforma del 18 de mayo de 2018 misma que entró en vigor el 10 de agosto de 2018, la LPI, no contemplaba la posibilidad de celebrar acuerdos de coexistencia. En un principio, el IMPI aceptaba la celebración de acuerdos de coexistencia y estos podían obrar dentro de los expedientes de registro de marca y

la dirección divisional de marcas podía otorgar el registro.<sup>44</sup> Sin embargo, el criterio fue abandonado, puesto que el IMPI estimó que pactar sobre un registro marcario iba contra los principios de Orden Público e Interés General, que tutelaba la LPI.

Una vez introducida esta reforma a la LPI, es claro que el IMPI tendrá que retomar la práctica de aceptar y dar trámite a los acuerdos de coexistencia de marca, sin embargo, aún queda el aspecto de si estos vulneran o no el Orden Público y el Interés General, y cuáles son las medidas que tienen que tomar los particulares para poder celebrar los acuerdos de coexistencia de marca sin vulnerar los principios antes mencionados.

Para entender esta visión, es necesario acudir a las características y conceptualización de estos tres principios del Derecho.

#### *Autonomía de la Voluntad*

El Doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez define a la autonomía de la voluntad como “la libertad de los particulares de desplazarse en lo jurídico mediante su autorregulación, para tutelar, defender y organizar sus propios intereses, así como para intercambiar satisfactores en las relaciones jurídicas que se dan entre ellos.”<sup>45</sup> La autonomía de la voluntad es el margen de actuación del que gozan los particulares para celebrar actos jurídicos para crear y transferir derechos y obligaciones en sus relaciones entre iguales, sin embargo esta libertad no tiene el carácter de absoluta y es imposible pactar sobre algunos derechos cuyo pacto sobre ellos provocaría una violación al orden público y un daño a la sociedad.

---

<sup>44</sup> Véase el cuestionario que obra en el anexo número 4, realizado a personal de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual y a la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

<sup>45</sup> Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, *Orden Público y autonomía de la voluntad*, en Sánchez Barroso, José (coor), *Cien años de Derecho Civil en México 1910-2010, conferencias en homenaje a la Universidad Nacional Autónoma de México por su centenario*, Facultad de Derecho-UNAM, México, 2011, disponible en <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3834/1.pdf>, p. 83.

Entrando en el ámbito del derecho marcario, dentro de las prohibiciones del artículo 90 de la LPI, la autonomía de la voluntad se traduce en las siguientes libertades para contratar:

La fracción XIII contempla la imposibilidad de registro de nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido prestigio, reconocimiento o fama, que pueda crear riesgo de asociación, inducir al engaño o provocar confusión en los consumidores, sin embargo, con el consentimiento de este, es posible obtener el registro marcario.

La fracción XIV contempla un doble supuesto de manifestación de la voluntad, por un lado, la que corresponde a la prohibición de registro de nombres o denominaciones idénticas o semejantes en grado de confusión a los títulos de obras literarias o artística; y por otro lado la que corresponde a los personajes de ficción o simbólicos, personajes humanos de caracterización (mismos que son protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, dentro de la figura jurídica de reservas de derecho al uso exclusivo). Sin embargo, esta prohibición puede ser superada con el consentimiento al registro que otorga el titular de derecho correspondiente.

Respecto de las fracciones XVIII, XIX y XX, hacen referencia a la imposibilidad de registro de signos idénticos o semejantes en grado de confusión respecto de otra marca registrada con anterioridad, una solicitud de registro, un nombre comercial o el nombre propio de una persona física. Sin embargo, el último párrafo del artículo 90, establece expresamente al consentimiento del titular como la vía para poder superar esta prohibición.

El párrafo al que se hace referencia es el que da fundamento a los acuerdos de coexistencia de marca en el sistema jurídico mexicano.

*Orden Público*

El orden público es el límite a la libertad de las personas para poder celebrar actos jurídicos que afecten su esfera jurídica, en otras palabras, el orden público es “el conjunto de principios, normas y disposiciones legales en que se apoya el régimen jurídico para preservar los bienes y valores que requieren de su tutela, por corresponder éstos a los intereses generales de la sociedad, mediante la limitación de la autonomía de la voluntad, y hacer prevalecer dichos intereses sobre los de los particulares.”<sup>46</sup>

De esta forma, la voluntad de los particulares tienen límites, los cuales no solo consisten en un ordenamiento legal, sino también en principios que fundamentan el bienestar de la sociedad; y que en caso de que la voluntad de los particulares sobrepasara este límite, atentarían contra el bienestar de la sociedad.

De conformidad con el artículo primero de la LPI, las normas y disposiciones que ella contiene son de orden público y observancia general en la República:

#### Ley de la Propiedad Industrial

Artículo 1o. Las disposiciones de esta Ley 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 sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La LPI regula la constitución de Derechos de Propiedad Intelectual referente a invenciones y signos distintivos, y sobre los medios de protección en caso de que estos sean violados.

Que la misma ley prevea a la voluntad como excepción a una prohibición, significa que la voluntad de los titulares de derechos marcarios puedan pactar la coexistencia

---

<sup>46</sup> *Idem.*

de una marca, sin embargo, al celebrar un acuerdo deben respetar no violar el Orden Público.

### *Interés General*

Desde el punto del Derecho Administrativo, el interés general es el presupuesto más importante y por el cual el Estado, en particular la Administración Pública debe velar. Doctrinalmente el concepto de interés general tiene un doble significado, el primero de ellos apunta a que “el interés general se concibe como el interés común en el sentido de suma de los intereses individuales y surge espontáneamente del juego de los agentes económicos. El Estado, en este supuesto no es más que un árbitro que debe poner orden en un entramado de iniciativas e intereses de signo particular como si un interés superior, común al de todos los ciudadanos”<sup>47</sup>

Y la segunda concepción es relativa a ver al interés general con una esencia basada en la voluntad. “El interés general es la expresión de la voluntad general, que confiere al Estado la suprema tarea de atender el bien de todos y cada uno de los ciudadanos. (...) se refiere a aspectos tan materiales y concretos como la educación, la sanidad, la seguridad.”<sup>48</sup>

Por tanto, tomando en consideración ambos sentidos de esta concepción, el interés general es la expresión de la voluntad social, por la cual el Estado debe velar, atender cuestiones de interés social y velar por ellos, además de fungir como árbitro entre todos los agentes que tienen influencia en la vida en sociedad.

---

<sup>47</sup> Rodríguez-Arana, Jaime, El Interés General en el Derecho Administrativo: Notas Introductorias, Instituto de Investigaciones jurídicas, UNAM, disponible en <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/opera-prima-derecho-admin/article/viewFile/1485/1385>,

p. 71

<sup>48</sup> *Ibidem.* p. 72



*Orden público, interés general y autonomía de la voluntad en relación con los acuerdos de coexistencia de marca.*

El argumento del IMPI para no aceptar los acuerdos de coexistencia de marca, previo a la entrada en vigor de la reforma del 15 de marzo de 2018 se basaba en que acordar o pactar sobre registros marcarios atentaba contra el orden público y el interés general, tutelados por la LPI y por el Derecho Administrativo, encargado de la aplicación del ordenamiento jurídico en comento.

En el caso de los acuerdos de coexistencia de marca, pactar sobre un registro marcario no debe realizarse sin contemplaciones, puesto que no solo está en juego el interés de los titulares de la marca, sino que si no se toman las medidas necesarias para asegurar los mercados de uso, así como de garantizar que al público consumidor no se le induzca al error.

En concordancia, recurrimos al artículo 6° del Código Civil Federal que establece a la Ley sobre el principio de autonomía de la voluntad, y estableciendo que ésta siempre debe ir conforme a los principios tutelados por un ordenamiento jurídico.

Código Civil Federal.

Artículo 6°.- La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse a los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de terceros.

De acuerdo a la hipótesis planteada en este trabajo de investigación, la globalización y el procedimiento simplificado de registro de una marca internacional a través del Protocolo de Madrid, hacen necesaria la adopción de los acuerdos de coexistencia; misma que sostengo hasta el momento, sin embargo, no es posible realizar una regulación carente que no prevé los riesgos de confusión de los consumidores;

puesto que la autonomía de la voluntad de las partes que celebran el acuerdo está limitada por el orden público y el interés general, puesto que la negociación sobre los derechos de los cuales son titulares perjudica a los consumidores, a la sociedad en general.

Anterior a la reforma de 2018, el poder judicial estableció un criterio respecto a la entonces fracción XVI del artículo 90 de la LPI, en el cual señalaba que el otorgar el consentimiento de registro de marca de su titular en favor de un tercero, implicaba ir más allá de lo que establecía la ley, y atentaba contra la esencia de la fracción en comento, la cual representaba una disposición de orden público y observancia general que pretendía la protección del público consumidor.

Dicho criterio se reproduce a continuación:

Época: Décima

Registro: 2000250

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

**MARCAS. EL CONSENTIMIENTO DE REGISTRO DE SU TITULAR EN FAVOR DE UN TERCERO NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN ADICIONAL A LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** El artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no será registrable una marca cuando sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro o ya registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, contemplando solamente una excepción a esta regla, consistente en que la solicitud sea planteada por el mismo titular para aplicarla a productos o servicios similares. En este contexto, el consentimiento de registro de marca de su titular en favor de un tercero no constituye una excepción adicional a la prevista en el citado numeral, pues es patente que la voluntad de las partes, aun cuando es la fuente de las obligaciones de mayor importancia tratándose de las convenciones sobre los derechos disponibles para éstas, no puede obligar a la autoridad a ir más allá de lo que la

ley establece y menos aún, a dejar de aplicar una disposición de orden público y de observancia general como lo es el referido precepto, **cuyo fin es proteger al público consumidor -cuyo interés está por encima del consentimiento del titular de la marca registrada-** y evitar que pueda caer en confusión respecto del origen de los productos o servicios de su preferencia.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

En mi opinión, este criterio persiste, a pesar de que la LPI ya permite el registro de dos marcas semejantes, siempre que se exhiba el consentimiento del titular, sin embargo, en dicho consentimiento deben obrar previsiones como la limitación en los productos y servicios, o bien, realizar una modificación en la marca semejante para no atentar contra la esencia de la prohibición contenida en la ahora fracción XVIII, puesto que continua siendo una disposición de orden público y observancia general, sobre la cual, la autonomía de la voluntad se encuentra debajo de ella, al no estar permitido el pacto de derechos y obligaciones que vulneren los derechos y en este caso, protección de un grupo, a saber, el público consumidor.

Desde mi punto de vista, la mayor crítica que se puede hacer a la reforma multicitada anteriormente, es que no establece los requisitos necesarios para protección del consumidor. Se limita solamente a crear una legislación vacía y carente en la cual la sola aceptación del titular de la marca previamente registrada, o del nombre comercial publicado con anterioridad genera la destrucción de la prohibición contenida en el artículo 90 fracción XVII y XIX de la LPI.

### 3.2. ANTECEDENTES DEL ACUERDO DE COEXISTENCIA DE MARCA: ANUENCIA DE REGISTRO.

Una vez señaladas las diferencias que existen entre la autonomía de la voluntad, el interés general y el orden público, es menester retomar la práctica que se llevó a

cabo antes de la Reforma de 2018 respecto a los acuerdos de coexistencia de marcas.

En la historia de la LPI que ahora nos rige, y en la vida del IMPI, se siguieron criterios diversos respecto a los acuerdos de coexistencia de marca, relativos a si estos debían existir y cuál era el alcance que tenían en un doble aspecto; el primero respecto a los derechos y obligaciones que se constituían entre los particulares y el segundo respecto al interés general, y la protección del consumidor.

Previo a la Reforma de la LPI, realicé un sondeo a expertos analistas del IMPI (ver anexo número 4) en el cual les solicité información respecto a que consideraban que era un acuerdo de coexistencia de marca, sobre los efectos que estos tenían en el procedimiento de registro y los efectos posteriores a la celebración del mismo; el sondeo se realizó en dos áreas diferentes del IMPI, en la Dirección Divisional de Marcas y en la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual.

La respuesta obtenida en la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual respecto a que era una carta de consentimiento, refirió que “es la autorización que emite el titular de una marca para que se registre otra marca, que pudiera ser un obstáculo para la obtención de una solicitud de marca nueva.” Mientras que al cuestionarle sobre los efectos en el procedimiento de registro y posteriores a la celebración del acuerdo son los siguientes:

- Respecto al procedimiento de registro: Que el acuerdo de coexistencia no era vinculatorio para el IMPI, es decir, podían o no considerarlo para el registro de una marca.
- Respecto a los efectos posteriores: Los efectos son adversos para un público consumidor, que es el sujeto de protección, aunado a que se pierde la naturaleza distintiva que conlleva una marca y que refiere al origen del titular de la misma.

Como vemos, en el momento en que se realizó el sondeo, el consentimiento entre las partes para obtener una marca, no era vinculatoria para el IMPI; ahora vemos que esta es una excepción para la limitación del registro de marcas semejantes o iguales en grado de confusión contenidas en el artículo 90 de la LPI.

Respecto a los efectos posteriores al celebrarse un acuerdo de coexistencia, la distintividad de la marca se ve amenazada por esta figura jurídica, puesto que no se establecen los requisitos que debe contener el acuerdo de coexistencia en cuanto a los derechos, obligaciones y las medidas para evitar la confusión en el público consumidor, que es el sujeto que requiere de protección legal.

Del capítulo anterior, y relacionado con las cartas de consentimiento celebradas por los particulares, titulares de derechos marcarios, cuando no estaba regulada esta figura jurídica; surgía un conflicto de intereses entre el particular y la protección a los consumidores, hasta agosto de 2018, fecha en que entró en vigor la reforma a la LPI, el interés de los consumidores era el que prevalecía en este conflicto de intereses.

Los criterios tanto del IMPI, como de la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual y el Poder Judicial tuvieron una modificación temporal y en ocasiones se mostraron contradictorios los unos con los otros.

En esta tesitura, en 2009, “el IMPI ha venido argumentando que la protección de los consumidores debe tener preferencia sobre los intereses y voluntad de los solicitantes y los titulares de las marcas”<sup>49</sup> De esta forma, el IMPI seguía criterios que no consistían en directrices formales, sino que eran criterios que se expresaban en cada expediente donde se presentaba un acuerdo de coexistencia.

---

<sup>49</sup> Reyes Lomelín, Arturo D. *Las Cartas de consentimiento y los acuerdos de coexistencia de marcas en México*, <https://reyesfenigesp.wordpress.com/2009/09/21/coexistencia-de-marcas/>, consultado el 31 de marzo de 2018, 08:16 am.

El IMPI aceptaba un acuerdo de coexistencia de marcas, siempre que se tratara de alguno de los siguientes casos:

- Cuando se trataba de marcas semejantes, para mismos o similares productos o servicios siempre que el elemento distintivo de la marca no estuviera incluido en la que pretendía obtener el consentimiento.

En este caso, se observa como el IMPI permite la coexistencia siempre que las marcas no tuvieran el signo que otorga distintividad incluida en la otra marca. La permisión por parte del IMPI, traería consigo la confusión en el público consumidor.

- “Marcas idénticas para amparar productos o servicios similares, siempre que los productos o servicios enlistados en la marca solicitada no se encuentre implícitamente incluidos en el registro o solicitud anterior.”<sup>50</sup>

En este caso, el principio de especialidad es el que evita la confusión de signos para el público consumidor. Sin embargo, desde mi punto de vista, la aceptación del acuerdo por parte del IMPI era de difícil realización, puesto que en la práctica era común, por lo menos hasta el segundo semestre del año 2018, que los promoventes al señalar los productos o servicios que la marca distinguiría, solo mencionaban el título de la clase, generando que un acuerdo de coexistencia no pudiese ser celebrado, al no especificarse con claridad los productos o servicios a distinguir. Ahora, es necesario que el promovente señale cada uno de los productos y/o servicios que desea distinguir, propiciando que estos acuerdos tengan efectividad.

Sin embargo, de acuerdo con analistas encuestados para la elaboración de la presente investigación, el criterio de aceptar acuerdos de coexistencia de marca fue abandonado por la autoridad, y estos dejaron de ser vinculantes para la autoridad y de esta forma, hasta agosto de 2018, solo obraban en el expediente.

La problemática presentada por las cartas de consentimiento, era que solo consistían en una manifestación de la voluntad por parte de los titulares de las

---

<sup>50</sup> *Idem*

marcas, donde no estaban manifiestas las condiciones para la coexistencia, además de al no estar reguladas, la autonomía de la voluntad debía prevalecer en cuanto no vulnerara el orden público y el interés general y por añadidura, el interés de los consumidores. Y al no ser una figura regulada, el IMPI no las tomaba en consideración.

### 3.3. APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS RELEVANTES DEL SISTEMA DE REINO UNIDO Y LA COMUNIDAD ANDINA AL ACUERDO DE COEXISTENCIA EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO.

Retomando lo dicho en el capítulo dos de este trabajo de investigación respecto a los sistemas jurídicos de Reino Unido y de la Comunidad Andina, es momento de aplicar dichos conceptos al Sistema Jurídico Mexicano.

Desgraciadamente la Comisión del Congreso de la Unión encargada de elaborar la reforma del 18 de mayo del 2018 a la LPI, tomo parte de la realidad en la que se encuentra nuestro sistema marcario y decidió regular una figura jurídica trascendente como el acuerdo de coexistencia de marca, sin embargo, esta regulación es carente, en virtud de que la ley no establece los requisitos que debe tener este acuerdo.

La regulación que adoptó la LPI es sumamente parecida a la regulación del Reino Unido, pues ambas legislaciones contemplan al consentimiento del titular como excepción a la prohibición relativa de otorgar un registro semejante e igual en grado de confusión con otro previamente registrado o en trámite de registro.

Si tomamos en consideración la legislación aplicable a la materia en Reino Unido, y el acuerdo de coexistencia surgido en dicho país, es claro que para evitar conflictos, nuestra legislación tiene que abordar los siguientes aspectos:

- Que las partes establezcan el mercado al cual van dirigidas (atendiendo al principio de especialidad y de territorialidad)

- Las partes puedan establecer los procedimientos necesarios para el cuidado y protección de sus marcas.
- Evitar celebrar cuerdos de coexistencia que puedan provocar confusión con la marca propiedad de la otra parte.

Por lo que respecta a la Comunidad Andina, la comisión encargada de la reforma debió contemplar el artículo 159 de la Decisión 486, mismo que se expuso en el capítulo anterior, pues aquella legislación prevé mayores requisitos para la celebración de acuerdos de coexistencia y de esa forma, logra proteger al público consumidor. Los puntos que considero que podrían aplicarse a la legislación mexicana son los siguientes:

- La obligación impuesta a las partes de tomar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público consumidor respecto al origen de los productos o servicios.
- Inscripción del acuerdo de coexistencia ante la oficina encargada del registro de marcas, con la finalidad de que el IMPI pueda estudiarlos y resolver cuando puede existir coexistencia.

Evitar el riesgo de confusión es uno de los puntos más importantes, puesto que con esta medida no solo se está protegiendo al público consumidor, sino a los titulares de los registros marcarios, en cuanto a su derecho adquirido. Puesto que con ello se mantiene la distintividad de la marca, conservando su prestigio en el mercado.

#### 3.4. FACULTADES DEL IMPI RELATIVAS A LA CELEBRACIÓN DE ACUERDOS DE COEXISTENCIA DE MARCAS.

El principio de autonomía de la voluntad, como vimos anteriormente es el que rige la actividad de los particulares en el aspecto jurídico y en la vida en sociedad, por el contrario, la Autoridad solo puede hacer aquello a lo que la Ley la faculta, es decir, actúan bajo el principio de Legalidad.



En este orden de ideas, la LPI crea el organismo descentralizado encargado de la aplicación de la misma, el IMPI, y es esta Ley la que le otorga un marco de actuación a través de las Facultades concedidas en el artículo 6 complementadas con el RLPI.

Para efectos de este tema, considerando el momento y finalidad que se le puede dar a estos acuerdos de coexistencia, las facultades que permiten que el IMPI como autoridad administrativa admita y registre los acuerdos de coexistencia de marca, se desprenden de las otorgadas a la Dirección Divisional de Marcas, en cuanto al registro de marcas; y de Protección a la Propiedad Intelectual por lo que hace a la tramitación de los Procedimientos de Declaración Administrativa de Nulidad y Caducidad.

El artículo de referencia establece lo siguiente:

#### Ley de la Propiedad Industrial

Artículo 6o.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

(...)

III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaraciones de protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial.

IV. Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las

declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

En materia marcaria, la fracción III del artículo en comento, hace referencia a las funciones como oficina registral de derechos de propiedad industrial, es decir, entre otras funciones, el IMPI tiene la facultad de llevar el trámite y en caso de que éste cumpla con los requisitos legales, otorgar el registro de marcas, además de llevar a cabo las inscripciones de renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación.

Como se mencionó en el capítulo primero de este trabajo de investigación, cuando el IMPI realiza el examen de fondo, para estimar si la solicitud de registro de marca cumple con los requisitos legales, y emite un oficio de cita de anterioridad, el interesado podrá contestar con el permiso del titular de la marca anterior para que el solicitante de la marca en trámite pueda utilizarla.

Desde este punto de vista, vemos que el admitir por parte del IMPI los acuerdos de coexistencia, vienen implícitos cuando el legislador externa en la fracción II la palabra “tramitar”, puesto que esta figura se presenta dentro del examen de fondo de la solicitud de registro de marca.

Por lo que hace a la fracción IV, esta otorga al IMPI las facultades para sustanciar los procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad de marca, procedimientos en los cuales, el demandado puede llegar a un acuerdo y presentar el acuerdo de coexistencia de marca como un método de solución de controversias.

Tomando en consideración los conceptos y razonamientos jurídicos realizados, en el siguiente capítulo procedo a elaborar una crítica y una propuesta de regulación a los acuerdos de coexistencia de marca, que ya son aceptados como una excepción a la limitación contenida en el artículo 90 de la LPI, respecto a la semejanza de dos signos distintivos.

## CAPITULO 4. CRÍTICA A LA COEXISTENCIA DE MARCAS Y PROPUESTA DE REGULACIÓN EN EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL MEXICANO

El objetivo de este capítulo es elaborar una crítica a la legislación en materia de acuerdos de coexistencia de marca, además de elaborar una propuesta legislativa y reglamentaria de la LPI y el Reglamento de la misma, con fundamento en los elementos analizados en los capítulos anteriores de esta investigación. Dicha propuesta legislativa está basada en argumentos dados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y en la Legislación de la Comunidad Andina.

También dentro de este capítulo, se presentan estadísticas obtenidas del archivo de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, respecto a las solicitudes presentadas desde 2013, año en que entró en vigor el Protocolo de Madrid en México. Puesto que es hipótesis de esta investigación que dicho Protocolo tuvo influencia directa en la adopción de los acuerdos de coexistencia de marca.

### 4.1. REGULACIÓN EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La LPI prevé en el artículo 90 en su penúltimo párrafo establece la excepción a la aplicación de la prohibición de registro en caso de que se presente el consentimiento expreso de las partes. Siempre y cuando este se presente de conformidad al RLPI.

Es decir, el Poder Legislativo deja al ejecutivo la facultad de establecer la reglamentación de esta figura. Sin embargo, el RLPI no puede ir más allá de lo establecido por la LPI. Dejando fuera algunos elementos esenciales para que el acuerdo de coexistencia de marca pueda funcionar.

El artículo establece lo siguiente:

Ley de la Propiedad Industrial

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada o en trámite por el mismo titular, para distinguir productos o servicios idénticos;

No será aplicable lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX por cuanto hace a las marcas semejantes en grado de confusión del presente artículo, cuando se exhiba el consentimiento expreso, por escrito, de conformidad con el reglamento de esta Ley.

Del análisis del artículo anterior, solo podemos ver que la autoridad permite que se lleven a cabo acuerdos por escrito para evitar lo contenido en las fracciones respecto a marcas en trámite, marcas vigentes, semejantes o iguales en grado de confusión con la marca que se desea registrar.

Para nuestro sistema jurídico, esto se traduce en una regulación vaga y carente en cuanto al contenido de los requisitos, procedimiento de presentación del acuerdo de coexistencia de marca y también en cuanto a las facultades que tiene el IMPI para entrar al análisis y elaborar requerimientos sobre los mismos, ocasionado que la marca pueda perder su carácter distintivo. Como se mencionó con anterioridad, la distintividad es una cualidad que se puede perder o ganar, y si las partes en el acuerdo no toman las medidas necesarias para preservarla puede perder su posición en el mercado.

Sin embargo, el punto importante radica en la protección al público consumidor, pues si la marca pierde distintividad fácilmente provocará error en el consumidor sobre los productos y servicios que desea adquirir, dejándolo en un estado de incertidumbre respecto de la calidad, procedencia y origen de los productos o servicios que desea.

Por ello, afirmo que la LPI fue modificada para permitir los acuerdos de coexistencia, sin embargo, el legislador no tomó en cuenta las consecuencias que traería una regulación limitada.

En cuanto al RLPI, no ha sido modificado para prever los requisitos que debe contener el acuerdo de coexistencia, sin embargo, atendiendo al principio de reserva de ley, éste no podrá establecer una mayor regulación de la prevista en la LPI.

#### 4. 2 PROTOCOLO DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. FACTOR QUE MOTIVÓ LA REGULACIÓN EN MÉXICO

En la exposición de motivos de la reforma a la LPI contenida en la Minuta que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, donde se hace hincapié en los aspectos que serán reformados en el aspecto relativo al artículo 90 de la LPI, solo se hace la siguiente mención:

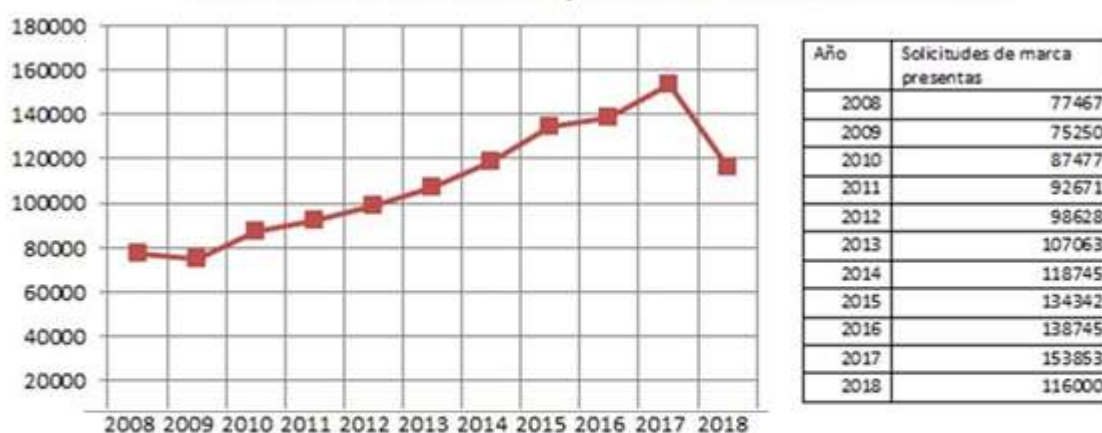
“Asimismo, se reconoce la coexistencia de marcas en el comercio con el objeto de que los particulares, bajo las disposiciones que establezca el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, puedan obtener el registro.”

De esta forma, vemos que la Comisión encargada de realizar esta minuta, no justificó la adición de los acuerdos de coexistencia de marca. Sin embargo, con la realización de este trabajo de investigación, se ve claramente que dicha adición, tiene una relación estrecha con un proceso de globalización y de la adición de México al sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.

El Protocolo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, como se vio en el Capítulo I de este trabajo de investigación, prevé un procedimiento simplificado para obtener el registro en oficinas de Propiedad Intelectual en los países que son miembro de este tratado internacional.

A partir del 19 de febrero de 2013, fecha en que entró en vigor este Tratado Internacional, y de acuerdo con las cifras dadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se ve un crecimiento en las solicitudes presentadas ante la Dirección Divisonal de Marcas. En la siguiente gráfica, se puede observar el crecimiento del número de solicitudes de marca presentadas ante dicha Dirección Divisonal, comparada con años anteriores a la entrada en vigor del Protocolo de Madrid:

### Solicitudes de marca presentadas desde 2008



Información obtenida de:

El IMPI en cifras, consultado en: [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/401865/IMPI\\_CIFRAS\\_enero-septiembre\\_2018.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/401865/IMPI_CIFRAS_enero-septiembre_2018.pdf)

31 de enero de 2019

Los datos representados en la gráfica anterior, son la totalidad de las solicitudes presentadas, cuyo titular es mexicano o bien, tiene otra nacionalidad. De la totalidad de las solicitudes presentadas vemos un aumento significativo desde la entrada en vigor del Protocolo de Madrid.

Mediante requerimiento de información presentado al IMPI a través del portal de transparencia de fecha 8 de febrero de 2019, el cual se encuentra en el anexo 5 y 6 del presente trabajo de investigación, arroja que las solicitudes presentadas mediante el Protocolo de Madrid desde la fecha en que entró en vigor y hasta 2018, fue de 114, 797 solicitudes.

En la tabla mostrada a continuación, se plasman los Registros otorgados procedentes de una solicitud presentada por medio del Protocolo de Madrid, y el número de Oficios de cita de anterioridad que surgieron sobre dichas solicitudes.

Protocolo de Madrid para el Registro de marcas		
Año	Registros otorgados	Oficio de cita de Anterioridad
2013	3467	2066
2014	4703	2413
2015	4717	2347
2016	2913	3476
2017	527	3524
2018	0	322

Como puede observarse, durante los primeros 3 años de entrada en vigor del Protocolo de Madrid, los oficios de cita de anterioridad representaron la mitad de los registros otorgados, sin embargo, desde 2016, las citas de anterioridad superaron al número de registros otorgados.

Los procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad también se elevaron, para el año 2012 las solicitudes presentadas eran de 700 y 766 respectivamente, mientras que en 2017 las solicitudes ascendían a 1,032 para nulidades y 1043 para caducidades.

Los datos anteriores son indicadores de las cifras y el impacto que ha tenido el protocolo de Madrid en el registro de marcas y en los procedimientos de declaración administrativa. La regulación en LPI busca que los titulares de los registros marcarios puedan encontrar una manera amigable de coexistir, sin entrar en controversias para obtener la titularidad de una marca, comprobando que aunque si

bien es cierto, la exposición de motivos no hace alusión a este proceso globalizador, está presente de manera indirecta en las cifras de oficios de cita de anterioridad emitidos por el IMPI y por las solicitudes de registro que entran al IMPI por esta vía.

### 4.3. CRÍTICA A LA REGULACIÓN DEL ACUERDO DE COEXISTENCIA Y PROPUESTA DE REGULACIÓN.

Finalmente, con base en el desarrollo de la presente tesis de investigación, y de analizar el caso de Apple Corps vs Apple Computer, así como del análisis de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y de la legislación interna de los países que la integran, procedo a realizar una crítica a la LPI y a proponer una propuesta de regulación para la fracción XVIII del Artículo 90 de la LPI.

#### 4.3.1. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Si bien es cierto, los procedimientos de caducidad tienen como finalidad quitar el registro a las marcas ociosas y que no son usadas, también es cierto que los solicitantes de una marca los promueven para poder liberarse del obstáculo indicado por el IIMPI en la cita de anterioridad.

Respecto a los procedimientos de nulidad, entre marcas ya registradas o aquellas que son utilizadas con anterioridad, y que resultan ser semejantes en grado de confusión, la parte demandada puede buscar a la actora y llegar a un acuerdo de coexistencia de marca.

Y finalmente, cuando los particulares celebran un acuerdo dentro de un procedimiento de infracción, buscan solucionar un conflicto por la vía pacífica.

Principalmente, las ventajas en la celebración de los acuerdos de coexistencia de marca son las siguientes:

- Evitar los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad e infracción.



- Evita que marcas posicionadas en el mercado y con diferente mercado receptor tengan que competir y llegar a procesos judiciales por la titularidad de la marca.
- Al ser el examen de fondo subjetivo, puede evitar que marcas que no son semejantes pero han sido citadas como anterioridad oponible a registro, las dos marcas puedan coexistir.

Sin embargo, las cuestiones negativas también se hacen ver en cuanto a la elaboración de un registro de coexistencia sin tomar en cuenta los principios de las marcas, como son:

- Riesgo de confusión para el público consumidor.
- Pérdida de la distintividad al existir dos marcas semejantes en grado de confusión.
- Conflictos judiciales por no establecer el mercado de cada uno de las partes que convienen en el acuerdo de coexistencia.
- Celebración de licencias que puedan deformarse y a su vez vulnerar la distintividad en la marca propiedad de la otra parte.

Por ello, desde mi punto de vista, el artículo 90 de la Ley de la Propiedad debería de ser reformado para quedar de la siguiente forma:

Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

...

XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada o en trámite por el mismo titular, para distinguir productos o servicios idénticos;

...

No será aplicable lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX por cuanto hace a las marcas semejantes en grado de confusión del presente artículo, cuando se exhiba el consentimiento expreso, por escrito, **dicho consentimiento será inscrito por el Instituto, quién analizará que se lleven a cabo las previsiones correspondientes para evitar la confusión en el público consumidor, en caso de que este no cumpla con las condiciones mínimas señaladas en el reglamento de esta Ley, no se otorgará el registro a pesar de haber sido exhibido el consentimiento.**

#### 4.3.2. REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El RLPI, no ha sido adaptado a las Reformas de mayo de 2018, por tanto, aun no establece los lineamientos para la celebración de los acuerdos de coexistencia de marca, sin embargo desde mi punto de vista, los elementos que debe señalar, de conformidad con la ley vigente son los siguientes:

- El RLPI debería señalar la facultad del IMPI para que éste pueda analizar las cláusulas del acuerdo, solo las relativas a la distintividad y al principio de especialidad de la marca, para que pueda requerir que se lleve a cabo una limitación de productos o una alteración del signo distintivo para evitar la confusión en el público consumidor. En virtud de que si bien es cierto para dar mayor certeza jurídica, esta facultad debería estar contenida en la LPI, sería una forma en la que se podría subsanar esta carencia legislativa sin entrar a una reforma legal
- El solicitante de la marca que pretende la coexistencia, deberá señalar productos o servicios diferentes a los que distingue la marca anterior.
- La marca que pretende coexistir no deberá contener el elemento distintivo de la marca anterior, solo podrá tener elementos comunes, siempre que tenga otro que lo dote de distintividad.

En esta propuesta, la dividiré en dos supuestos, el primero, atendiendo a la legislación actual, y el segundo, atendiendo a la propuesta dada en el apartado anterior.

La propuesta elaborada sobre el RLPI para la LPI vigente sería el siguiente, en virtud de que únicamente menciona a los acuerdos de coexistencia como una excepción a la prohibición de registro:

## TÍTULO TERCERO

### CAPÍTULO UNICO

#### DE LAS MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES

**ARTÍCULO 53 BIS.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 90, último párrafo de la Ley, el Instituto tendrá la facultad para registrar el consentimiento expreso de las partes y a fin de evitar el riesgo de confusión, el acuerdo de coexistencia deberá contener las siguientes cláusulas:**

**I.- La marca en trámite no pretenderá distinguir productos o servicios iguales o semejantes a los de la marca previa. En este caso, deberá de establecerse una limitación de los productos o servicios que contiene la solicitud en trámite.**

**II.- Las marcas no deberán contener el elemento distintivo, ambas podrán contener elementos comunes, pero deberá contener otros elementos que le otorguen distintividad.**

**En caso de incumplimiento de los requisitos anteriores, el Instituto no otorgará el registro y prevalecerá la prohibición contenida en el artículo 90 fracción XVIII.**

Ahora bien, respecto a mi propuesta elaborada con anterioridad, donde desde el plano legal se contempla la facultad del IMPI para analizar los acuerdos de coexistencia de marca, el RLPI deberá contener los siguientes elementos:

**ARTÍCULO 53 BIS.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 90, último párrafo de la Ley, las condiciones que deberá cumplir el acuerdo de coexistencia de marca serán las siguientes:**

**I.- La marca en trámite no pretenderá distinguir productos o servicios iguales o semejantes a los de la marca previa. En este caso, deberá de establecerse una limitación de los productos o servicios que contiene la solicitud en trámite.**

**II.- Las marcas no deberán tener en común el elemento distintivo, sin embargo, podrán tener elementos comunes, siempre y cuando contengan otros elementos suficientemente distintivos para evitar la confusión.**

**En caso de incumplimiento de los requisitos anteriores, el Instituto no otorgará el registro y prevalecerá la prohibición contenida en el artículo 90 fracción XVIII de la Ley.**

Desde mi punto de vista, esas son las condiciones mínimas que debe contener el acuerdo de coexistencia de marca, puesto que de esta manera, se respeta tanto el principio de autonomía de la voluntad como el interés general, el orden público y el interés del público consumidor.

Es de hacer notar que esta propuesta de reforma contiene los elementos que prevé la Comunidad Andina respecto del Acuerdo de coexistencia de marca, donde cada país reguló este aspecto contemplado en la decisión 486 sobre Propiedad Industrial.

## CONCLUSIONES

PRIMERO.- En esta investigación se analizaron a los acuerdos de coexistencia de marca desde una óptica nacional y tomando en cuenta algunas legislaciones extranjeras, dentro de los elementos que originaron la reforma a la LPI en el aspecto que nos ocupa en esta investigación, es difícil determinar qué orilló al legislador a elaborar la norma de esta forma, puesto que en la exposición de motivos de la reforma, no se tocó el punto respectivo.

Sin embargo, podemos determinar que la globalización influyó en el crecimiento de los mercados y por tanto en el crecimiento de las empresas. En el capítulo 4 de esta investigación, se ofrecen datos relacionados con las solicitudes de marca presentadas por la vía nacional, y también las presentadas por medio del Procedimiento del Protocolo de Madrid, lo que nos lleva a concluir que ha habido un crecimiento en la presentación de solicitudes por parte de personas extranjeras.

De aquí podemos concluir el crecimiento de las marcas y el interés de los extranjeros para registrar su marca en nuestro país a través de un sistema simplificado, y por tanto en el aumento de oficios de cita de anterioridad dentro de los procedimientos de registro; que refleja la necesidad de la adopción de acuerdos de coexistencia de marca.

SEGUNDO.- Relativo a si los acuerdos de coexistencia de marca representan una forma amigable de resolución de controversias, la respuesta es afirmativa, puesto que en un procedimiento de nulidad, caducidad o infracción se puede llegar a un acuerdo de coexistencia, presentar un desistimiento ante la Dirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial y presentar el acuerdo de coexistencia en la Dirección Divisional de Marcas para obtener el registro de la marca que se ostenta como semejante a una anterior.

TERCERO. En el capítulo 1, el objetivo fue plantear un panorama general sobre el sistema de marcas en México, y analizar los aspectos que debían considerarse para la celebración de un acuerdo de coexistencia de marcas, y también analizar los procedimientos de registro y de declaración administrativa de nulidad, caducidad e infracción para determinar en qué momento puede ser presentado un acuerdo de coexistencia de marca.

Del primer capítulo, se concluye el dinamismo del concepto de marca, puesto que anterior a la reforma de 2018, no eran considerados como signos distintivos las ahora aceptadas marcas no tradicionales.

También que la función distintiva de las marcas es un elemento que el titular de una marca debe cuidar, puesto que un signo que no distingue los productos o servicios para los que fue registrado, es inservible en el mercado al no establecer un origen claro de los productos ni generar una imagen o reputación en el público consumidor.

Estos elementos me llevaron a concluir que un acuerdo de coexistencia puede celebrarse, siempre y cuando no se afecte el carácter distintivo de una marca.

Finalmente, dentro de un procedimiento de registro, el acuerdo de coexistencia de marca puede presentarse adjunto a una solicitud de registro de marca, o bien, contestando un oficio de cita de anterioridad.

Dentro de un Procedimiento de Declaración Administrativa de Caducidad, Nulidad o infracción puede presentarse hasta antes de que la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual proceda a emitir la resolución correspondiente.

CUARTO.- En el capítulo segundo, se analizaron el concepto y naturaleza jurídica de los acuerdos de coexistencia de marca, y también la legislación del Reino Unido y de la Comunidad Andina en cuanto a la coexistencia de marcas.

En cuanto al concepto y naturaleza jurídica del acuerdo, concluí que es la manifestación de la voluntad de dos titulares de marca que deciden pactar la existencia simultánea en el mercado de marcas que pueden ser consideradas semejantes o iguales en grado de confusión. En un acuerdo de coexistencia ambas partes reconocen la titularidad de derechos sobre la marca de la cual son titulares. Es un convenio atípico de naturaleza mercantil.

Respecto a las legislaciones extranjeras analizadas, en el caso de Reino Unido, igual que en México, el consentimiento de las partes es una excepción a la prohibición de registro de marcas semejantes o iguales en grado de confusión. Sin embargo, por ser de tradiciones jurídicas distintas, Reino Unido da más peso al caso concreto y a su relación con casos anteriores donde se plantean problemas semejantes, y no da paso a una interpretación apegada a la ley como en el caso mexicano.

Por otro lado, en la Comunidad Andina, donde los países adoptan una tradición jurídica semejante, se sigue un procedimiento riguroso en cuanto a la coexistencia de marcas, donde claramente se sigue a lo que dispone la legislación.

QUINTO.- En el tercer capítulo, se realiza un análisis de conceptos como orden público, interés general y el principio de autonomía de la voluntad, para establecer los alcances de la misma y establecer hasta dónde la voluntad de las partes puede desvirtuar una de las características principales de las marcas, la distintividad.

A través del análisis de dichos conceptos, concluí que el Orden Público debe prevalecer sobre la autonomía de la voluntad para mantener el orden social y no provocar detrimento a un tercero con interés en que la distintividad no se vea vulnerada, me refiero al Público Consumidor.

También de este tercer capítulo concluyo que el penúltimo párrafo del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, interfiere con lo dispuesto en el artículo primero, al señalar a la voluntad de los titulares de marcas como excepción para el

registro de marcas semejantes o iguales en grado de confusión, sin que medien requisitos legales previos para evitar la confusión entre el público consumidor. Puesto que si bien es cierto, la Ley vela por los derechos de los titulares, también vela por un interés general, el cual se vulnera al permitir la coexistencia de dos marcas semejantes o iguales en grado de confusión sin establecer mayores requisitos.

En este sentido, el legislador debió considerar los efectos que puede traer un acuerdo de este tipo respecto a la distintividad de la marca y que esta podía perderse, además de que al no establecer requisitos legales, los titulares de las marcas podrían generar conductas que causen un perjuicio a los consumidores.

SEXTO.- Finalmente, concluyo que la coexistencia de marcas en México es una realidad, misma que debió regularse a profundidad y no atender solo a una simple excepción sin mayores requisitos que vulneren la figura jurídica de la marca, por afectar el carácter distintivo de la misma, y por ende vulnerar el derecho del titular de la marca. Pues si bien es cierto, la coexistencia era necesaria por las condiciones globales y de nuestro sistema, no debe perderse de vista el daño que ocasiona no solo a los titulares de una marca, sino también al público consumidor.



## FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Ley de la Propiedad Industrial.
2. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
3. Protocolo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.
4. Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
5. Código Civil Federal.
6. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
7. Ley de la Propiedad Industrial de 1942.
8. Ley de Invenciones y Marcas.
9. Decisión 486 de la Comunidad Andina.- Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
10. Ley de la Propiedad Intelectual (Ecuador)
11. Decreto Legislativo que aprueba disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. (Perú)
12. Reglamento de Procedimiento Interno Sobre Propiedad Industrial.
13. Trademarks Act 1994 (Reino Unido)
14. Burgoa Orihuela, Ignacio, *Derecho Constitucional Mexicano*, México, Editorial Porrúa, 2009.
15. Casado Cerviño, Alberto, *El Sistema Comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y práctica*, España, Editorial Lex Nova, 2000.
16. CASTREJÓN García, Gabino Eduardo, *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*. 2a. ed. México, Cárdenas Editor Distribuidor, 2000.

17. Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, *Derecho civil, parte general, personas, cosas, negocio jurídico e invalidez*, 12° edición, México, Editorial Porrúa, 2010.
18. Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, *Derecho Civil, Teoría del contrato, contratos en particular*, México, Editorial Porrúa, 2011.
19. Fernández-Novoa, Carlos, et. al. *Manual de la Propiedad Industrial*, España, Editorial Marcial Pons, 2003.
20. Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, México, Editorial Porrúa, 2012.
21. JALIFE Daher, Mauricio, *Aspectos legales de las marcas*, México, Editorial Sista, 2009.
22. Mendoza Bremauntz, Emma (coord.), *Teoría Económica*, México, Iure Editores, 2006.
23. Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, Argentina, Abeldo-Perrot, 1989
24. Otero Muñoz, Ignacio, et. al., *Propiedad Intelectual, simetrías y asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial, el caso de México*, México, Editorial Porrúa, 2011.
25. Ovalle Favela, José, *Teoría General del Proceso*, sexta edición, editorial Oxford, México, 2012
26. Rangel Medina, David, *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*, segunda edición, UNAM, México, 1992
27. Sánchez Barroso, José (coor), *Cien años de Derecho Civil en México 1910-2010, conferencias en homenaje a la Universidad Nacional Autónoma de México por su centenario*, Facultad de Derecho-UNAM, México, 2011, disponible en <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3834/1.pdf>,
28. S/A, *Módulo 4: Marcas*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Curso General de Propiedad Intelectual DL-101S-DL-101, 2016.
29. Anca Stamate, Ecaterina, *Distintividad adquirida con el uso vs. Secondary Meaning: Un análisis comparado del derecho de marcas europeo y estadounidense*, en Arochi Escalante, Roberto, *La distintividad adquirida en tratados internacionales y otras jurisdicciones*, Revista de Derecho Privado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, Cuarta época, 2012, Núm. 2, Julio-Diciembre de 2012, <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-privado/article/view/8994/11044>

30. Rodríguez Loza, Leticia Leslie, *Confusión existente entre las marcas registrables*, Revista Electrónica de la Facultad de Derecho-UNAM, México, núm. 1, 3ª Época, Mayo-Agosto de 2014.
31. Reyes Lomelín, Arturo D. *Las Cartas de consentimiento y los acuerdos de coexistencia de marcas en México*, <https://reyesfenigesp.wordpress.com/2009/09/21/coexistencia-de-marcas/>
32. Rodríguez-Arana, Jaime, *El Interés General en el Derecho Administrativo: Notas Introductorias*, Instituto de Investigaciones jurídicas, UNAM, disponible en <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/opera-prima-derecho-admin/article/viewFile/1485/1385>
33. S/A, *Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas (Protocolo de Madrid)*, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, disponible en <http://protocolodemadrid.impi.gob.mx/Antecedentes.html>, consultado el 28/enero/2019 12:09 p.m.
34. S/A, *Prohibiciones absolutas y relativas*, Oficina Española de Patentes y Marcas, [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_absolutas\\_signos.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf), 03/septiembre/ 2018
35. S/A, *La Representación y la Descripción de Marcas no Tradicionales, posibles ámbitos de convergencia*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 2008, [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_19/sct\\_19\\_2.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf)
36. S/A, *La P.I. y las empresas: La coexistencia de Marcas*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Revista de la OMPI, Ginebra, Noviembre de 2006, consultado en: [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/06/article\\_0007.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/06/article_0007.html) el 04 de julio de 2018.
37. S/A, *¿Qué es una marca?*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, <http://www.wipo.int/trademarks/es>, 02 de Octubre de 2017
38. S/A, *Protegiendo su marca, Mejorando sus derechos a través del registro federal*, United States Patent and Trademark Office (USPTO), disponible en: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/en-espanol-tm.pdf>, 06 de junio de 2018.
39. Yira López-Castro, *La autonomía contractual como sustento para la coexistencia de registros marcarios en Colombia*, disponible en <http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v13n2/v13n2a13.pdf>, 2011.

# **ANEXO 1**

## AGREEMENT

This Agreement is made the 9th day of October, 1991  
Between:

APPLE CORPS LIMITED an English Company with its principal place of business at 6 Stratton Street, London W1X 5FD, its Subsidiaries, and their respective successors in business and assigns, (collectively "Apple Corps"); and

APPLE COMPUTER, INC. a California Corporation with its principal place of business at 20525 Mariani Avenue, Cupertino, California 95014, its Subsidiaries, and their respective successors in business and assigns (collectively "Apple Computer").

Whereas, the context in which this Agreement arises is the parties' desire to reserve for Apple Corps' field of use for its trademarks, the record business, The Beatles, Apple Corps' catalog and artists and related material all as set forth in section 1.3 herein and to reserve for Apple Computer's field of use for its trademarks, the computer, data processing and telecommunications business as set forth in section 1.2 herein and to coordinate the use of their respective trademarks in such fields of use as set forth in section 4 herein.

ACCORDINGLY, THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS:

### 1. DEFINITIONS

- 1.1. "Apple Catalog" means the sound recordings, musical works, films and videos which now or hereafter cannot be released or published without Apple Corps' consent.
- 1.2. "Apple Computer Field of Use" means (i) electronic goods, including but not limited to computers, microprocessors and microprocessor controlled devices, telecommunications equipment, data processing equipment, ancillary and peripheral equipment, and computer software of any kind on any medium; (ii) data processing services, data transmission services, broadcasting services, telecommunications services; (iii) ancillary services relating to any of the foregoing, including without limitation, training, education, maintenance, repair, financing and distribution; (iv) printed matter relating to any of the foregoing goods or services; and (v) promotional merchandising relating to the foregoing.

- 1.3. "Apple Corps Field of Use" means (i) the Apple Musical Artists; the Apple Catalog; personalities or characters which appear in or are derived from the Apple Catalog; the names, likenesses, voices or musical sounds of the Apple Musical Artists; any musical works or performances of the Apple Musical Artists; (ii) any current or future creative works whose principal content is music and/or musical performances; regardless of the means by which those works are recorded, or communicated, whether tangible or intangible; (iii) promotional merchandise relating to any of the foregoing; (iv) merchandising relating to the Apple Musical Artists and the Apple Catalog and the related subject matter set forth in subsection (i), including, without limitation, the commercial exploitation of personalities, characters, names, designs, images, words, photographs, drawings, or other materials through articles such as posters, toys, games (including computer games), novelties, figures, figurines and clothing; and (v) printed matter relating to any of the foregoing goods or services.
- 1.4. "Apple Computer Marks" means (i) any design, reproduction or other depiction of an apple, in whole or in part, except for a whole green apple or a half apple (of any color(s)); and (ii) the word "Apple".
- 1.5. "Apple Corps Marks" means (i) any design, reproduction or other depiction of an apple, in whole or in part, except a "rainbow" or multicolor striped apple (in whole or in part) or any apple (of any color(s)) with a "bite" removed; and (ii) the words "Apple", and "Zapple".
- 1.6. "Apple Corps Registrations" means all trade mark applications and registrations, current or future, of Apple Corps for the Apple Corps Marks.
- 1.7. "Apple Computer Registrations" means all trade mark applications and registrations, current or future, of Apple Computer for the Apple Computer Marks.
- 1.8. "Apple Musical Artists" means (i) The Beatles and (ii) any other musical recording artists whose works are now or in the future included in the Apple Catalog.
- 1.9. "Apple Corps Specification" shall mean the following wording (or its equivalent) for purposes of registration of the Apple Corps Marks: sound records, video records and cinematographic films.

- 1.10. "The Beatles" means George Harrison, John Lennon, Paul McCartney and Richard Starkey and all or any of them whether performing together as members of The Beatles or otherwise.
- 1.11. "Subsidiary(ies)" means any company or corporate entity which is owned or controlled, directly or indirectly, by Apple Corps Limited or Apple Computer, Inc. (as the case may be).

## 2. PAYMENT

Apple Computer shall pay to Apple Corps the sum of One Hundred Thousand Dollars (\$100,000) (exclusive of VAT), the receipt of which is hereby acknowledged by Apple Corps. Apple Computer shall be responsible for any VAT that may be levied as a consequence of such payment and will indemnify and hold harmless Apple Corps if any VAT is due but not paid and any attempt is made by the relevant authority to levy such upon Apple Corps. Apple Corps shall be responsible for any income or similar tax payable by Apple Corps as a consequence of the receipt of such payment and will indemnify and hold harmless Apple Computer if such tax is not paid and any attempt is made by the relevant fiscal authority to levy such upon Apple Computer. If there is any attempt to levy any VAT or income tax on the payment set forth herein, the indemnified party shall cooperate fully with the indemnifying party and the indemnifying party shall have the right to contest or control any proceeding arising in connection thereto.

## 3. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

- 3.1. Apple Corps represents and warrants that it has not and shall not enter into any licenses or other contracts or take any other action which conflicts with this Agreement.
- 3.2. Apple Computer represents and warrants that it has not and shall not enter into any licenses or other contracts or take any other action which conflicts with this Agreement.
- 3.3. Apple Corps represents and warrants that it has done everything necessary (including the passing of all necessary Board resolutions) to authorize the execution of this Agreement and that Neil Aspinall is duly authorized on behalf of Apple Corps to sign on its behalf and to bind it to the obligations herein.
- 3.4. Apple Computer represents and warrants that it has done everything necessary (including the passing of all

necessary Board resolutions) to authorize the execution of this Agreement and that Joseph Graziano is duly authorized on behalf of Apple Computer to sign on its behalf and to bind it to the obligations herein.

4. RIGHTS TO USE TRADEMARKS

- 4.1. Apple Computer shall have the exclusive worldwide right, as between the parties, to use and authorize others to use the Apple Computer Marks on or in connection with goods and services within the Apple Computer Field of Use.
- 4.2. Apple Corps shall have the exclusive worldwide right, as between the parties, to use and authorize others to use the Apple Corps Marks on or in connection with goods and services within the Apple Corps Field of Use.
- 4.3. The parties acknowledge that certain goods and services within the Apple Computer Field of Use are capable of delivering content within the Apple Corps Field of Use. In such case, even though Apple Corps shall have the exclusive right to use or authorize others to use the Apple Corps Marks on or in connection with content within subsection 1.3(i) or (ii), Apple Computer shall have the exclusive right to use or authorize others to use the Apple Computer Marks on or in connection with goods or services within subsection 1.2 (such as software, hardware or broadcasting services) used to reproduce, run, play or otherwise deliver such content provided it shall not use or authorize others to use the Apple Computer Marks on or in connection with physical media delivering pre-recorded content within subsection 1.3(i) or (ii) (such as a compact disc of the Rolling Stones music).
- 4.4. Notwithstanding Section 4.2, Apple Computer shall have the right to use or authorize others to use the Apple Computer Marks on or in connection with goods within Section 1.3(ii) (but not within Section 1.3(i)) which are not charged for separately (other than for costs of shipping and handling) for the bona fide purpose of training, advertising, promoting, or demonstrating the use of goods within the Apple Computer Field of Use.
- 4.5. Except in connection with the other party's exclusive fields of use and as otherwise provided herein, either party may use and authorize the use of its Marks on or in connection with any goods or services, except where such use causes or is likely to cause confusion with the use of the other party's Marks. No such confusion



shall in any way restrict either party's exclusive rights under subsections 4.1 and 4.2.

- 4.6 Both parties shall have the non-exclusive right to use and authorize others to use their respective Marks on or in connection with any current or future creative works whose principal subject matter is music or musical performances of artists or composers (provided, in the case of Apple Computer, that such works do not fall within either subsections 1.3(i) or (ii)).
- 4.7. The rights of use contained in this Section 4 shall apply notwithstanding any registrations, trade marks or other rights of either party.
- 4.8. Apple Corps agrees not to use or authorize others to use a "rainbow" or multicolor striped apple or any apple (of any color(s)) with a "bite" removed and Apple Computer agrees not to use or authorize others to use a whole green apple or a half apple (of any color(s)) or the word mark "Zapple."
- 4.9. Except as provided in subsection 4.4, neither party shall use or authorize others to use their respective Marks on or in connection with the other party's exclusive field of use hereunder.

## 5. REGISTRATIONS

- 5.1. If any Apple Corps Registrations are now or in the future cited by any trademark authority against any Apple Computer application for any Apple Computer Marks, the parties agree to take the following steps:
  - 5.1.1. If such Apple Computer application includes any of the Apple Corps Specification, Apple Computer agrees to part-cancel or amend such application to exclude the Apple Corps Specification.
  - 5.1.2. If the procedure in subsection 5.1.1 fails to overcome the citation, Apple Corps shall, within twenty-eight (28) days of written request of Apple Computer, accompanied by all relevant documents in a form reasonably acceptable to Apple Corps' counsel and ready for execution, provide written consent to the registration of said Apple Computer application.

- 5.1.3. If the procedure in subsection 5.1.2 fails to overcome the citation, upon written request, Apple Corps shall use best efforts to part-cancel or amend the cited Apple Corps Registrations to exclude all goods necessary to facilitate the registration provided that it shall have no obligation to exclude the Apple Corps Specification.
- 5.1.4. If such part-cancellation or amendment is not allowed or if it shall fail to enable the registration of the Apple Computer application:
- 5.1.4.1. Except as provided in subsection 5.1.4.3, for Apple Computer applications for computer hardware filed prior to the date of this Agreement in Spain only:
- (a) Apple Corps shall assign to Apple Computer the applicable cited Apple Corps Registration(s) within twenty-eight (28) days of Apple Computer's written request.
  - (b) Thereafter, and to the extent allowed or possible under the trademark laws of the relevant jurisdiction, Apple Computer shall assign back to Apple Corps said Apple Corps Registration(s) no later than ninety (90) days after the issuance of Apple Computer's registration or if, as of the date of issuance, there is an outstanding action undertaken by Apple Computer under the assigned Apple Corps Registration(s) against a third party in the relevant jurisdiction, such reassignment shall take place no later than ninety (90) days after the final judgment in such action; provided, however, that if at such date Apple Computer shall be prohibited from making such reassignment, then it shall assign the said Registration back to Apple Corps within ninety (90) days after Apple Corps' written request subsequent to the

trademark laws being changed to permit such re-assignment.

- (c) Apple Computer shall grant to Apple Corps an exclusive, royalty-free license in perpetuity to use or authorize others to use the Apple Corps Marks, pursuant to the assigned Apple Corps Registration, on or in connection with the Apple Corps Field of Use in that jurisdiction, in accordance with the terms and conditions of this Agreement, which license shall be effective for so long as it holds such Registration.

5.1.4.2. Except as provided in subsection 5.1.4.3, for all other past and future Apple Computer applications (including without limitation computer software) in all other countries:

- (a) Apple Computer shall assign to Apple Corps the applicable Apple Computer application(s). Apple Corps shall provide Apple Computer or its authorized agent with a Power of Attorney to enable Apple Computer to prosecute the Apple Computer application(s) under Apple Corps' name.
- (b) Upon the registration of the Apple Computer application in the name of Apple Corps, and to the extent allowed or possible under the trademark laws of the relevant jurisdiction, Apple Corps shall assign back to Apple Computer said Apple Computer Registration(s), but only insofar as such assignment may be made without adversely affecting Apple Corps' pre-existing registrations.
- (c) Apple Corps shall grant to Apple Computer an exclusive, royalty free license in perpetuity to use or authorize others to use the Apple Computer Marks, pursuant to the assigned Apple Computer applica-

tion(s), on or in relation to the Apple Computer Field of Use in that jurisdiction, in accordance with the terms and conditions of this Agreement, which license shall be effective for so long as it holds such Registration.

- 5.1.4.3 For Apple Computer applications for computer hardware filed prior to the date of this Agreement in Sweden, Portugal and Brazil only the parties shall discuss whether the procedure set forth in subsection 5.1.3 and/or 5.1.4.2 would be sufficient for Apple Computer to secure registration and if it is agreed that such a course of action would succeed then the provisions of subsection 5.1.3 and/or 5.1.4.2 shall apply to such applications. If it is agreed that such a course of action would not succeed then the provisions of subsection 5.1.4.1 shall apply to such applications.
- 5.1.5. All actions undertaken pursuant to this Section 5.1 shall be at the expense of Apple Computer, which shall fully indemnify and hold harmless Apple Corps for all costs and expenses (including attorneys' fees) arising from such actions.
- 5.2. If any Apple Computer Registrations are now or in the future cited by any trademark authority against any Apple Corps application for any Apple Corps Marks, the parties agree to take the following steps:
  - 5.2.1. Apple Corps agrees to part-cancel or amend such application to exclude all goods or services other than the Apple Corps Specification.
  - 5.2.2. If the procedure in subsection 5.2.1 fails to overcome the citation, Apple Computer shall, within twenty-eight (28) days of written request of Apple Corps, accompanied by all relevant documents in a form reasonably acceptable to Apple Computer's counsel and ready for execution, provide written consent to the registration of said Apple Corps application.

- 5.2.3. If the procedure in subsection 5.2.2 fails to overcome the citation, upon written request, Apple Computer shall use best efforts to part-cancel or amend the cited Apple Computer Registrations to exclude the goods set forth in the Apple Corps Specification.
- 5.2.4. If such part-cancellation or amendment is not allowed or if it shall fail to enable the registration of the Apple Corps application(s):
- 5.2.4.1. Apple Corps shall assign to Apple Computer the applicable Apple Corps application(s) or file such applications in the name of Apple Computer. Apple Computer shall provide Apple Corps or its authorized agent, with a Power of Attorney to enable Apple Corps to prosecute the Apple Corps application(s) under Apple Computer's name.
- 5.2.4.2. Upon the registration of the Apple Corps application in the name of Apple Computer, and to the extent allowed or possible under the trademark laws of the relevant jurisdiction, Apple Computer shall assign back to Apple Corps said Apple Corps Registration(s) but only insofar as such assignment may be made without adversely affecting Apple Computer's pre-existing registrations.
- 5.2.4.3. Apple Computer shall grant to Apple Corps an exclusive, royalty free license in perpetuity to use or authorize others to use the Apple Corps Marks, pursuant to the assigned Apple Corps application(s), on or in connection with the Apple Corps Field of Use in that jurisdiction, in accordance with the terms and conditions of this Agreement, which license shall be effective for so long as it holds such Registration.
- 5.2.5. All actions undertaken pursuant to this Section 5.2 shall be at the expense of Apple Corps, which shall fully indemnify and hold harmless Apple Computer for all costs and expenses (including attorneys' fees) arising from such actions.

- 5.3. The assignee of any Registration pursuant to subsections 5.1.4.1(a), 5.1.4.2(a) or 5.2.4.1 shall permit the assignor to enforce its rights against third parties by virtue of such registration as if the assignor had remained the owner of the relevant registration; and the assignor shall indemnify and hold harmless the assignee for all liabilities, costs and expenses (including legal fees) arising from any such enforcement of the assignor's rights.

NO CHALLENGE; LIMITS ON USE/RESTRICTIONS IN EEC

- 6.1. Neither party shall challenge the other party's trademark registrations or applications for registration in any part of the world with respect to that other party's Field of Use.
- 6.2. Apple Corps' rights of use and the restrictions on Apple Computer's rights of use of their respective trade marks (including the restrictions on challenging Apple Corps' trademark registrations and applications for registration) hereunder shall cease in relation to the European Economic Community if within ninety (90) days of a reasonably grounded request from Apple Computer, Apple Corps fails to satisfy the following test of use. Apple Corps shall satisfy the test of use if Apple Corps or its authorized licensees has used the Apple Corps Marks or any of them on or in relation to goods or services within the Apple Corps Field of Use anywhere within the European Economic Community at any time during the five (5) year period ending with the date of the request.
- 6.3. Apple Computer's rights of use and the restrictions on Apple Corps' rights of use of their respective trade marks (including the restrictions on challenging Apple Computer's trademark registrations and applications for registration) hereunder shall cease in relation to the European Economic Community if within ninety (90) days of a reasonably grounded request from Apple Corps, Apple Computer fails to satisfy the following test of use. Apple Computer shall satisfy the test of use if Apple Computer or its authorized licensees has used the Apple Computer Marks or any of them on or in relation to goods or services within the Apple Computer Field of Use anywhere within the European Economic Community at any time during the five (5) year period ending with the date of the request.
- 6.4. Neither subsection 6.2 nor 6.3 shall be effective until the question of the relevant party's compliance with the test of use has been finally resolved by mutual

agreement or judgment by a court of competent jurisdiction.

7. NO LICENSE

This Agreement does not constitute a license.

8. INTEGRATION

This Agreement represents the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. This Agreement may not be varied except by written agreement of the parties.

9. SEVERABILITY

If any part or parts of this Agreement shall be determined to be void, invalid or unenforceable by any Court or competent authority in any jurisdiction, such determination shall not affect the validity or enforceability of any other part or parts of this Agreement all of which shall remain in full force and effect. The part or parts of this Agreement rendered or declared void, invalid or unenforceable shall be void, invalid or unenforceable as the case may be in that jurisdiction only, and this Agreement shall remain in full force and effect in all other jurisdictions.

10. CONFIDENTIALITY

This Agreement shall be deemed confidential and shall not be disclosed by the parties except to their respective legal and/or other professional advisers from time to time and except as may be required under any applicable law or regulation or in order to implement the terms of this Agreement in which event such disclosure shall be limited to the extent required. However, the parties shall be permitted to disclose to their shareholders so many of the terms of this Agreement as may be necessary or desirable. Notwithstanding the generality of the foregoing, nothing herein shall preclude any party making any necessary disclosure to their auditors or accountants or where necessary to prosecute or defend any legal action concerning this Agreement or as required by law or in litigation between the parties or any of them or as otherwise ordered by a Court or Tribunal of competent jurisdiction.

11. NOTICES

Notices required hereunder shall be in writing and shall be sent by personal delivery or express courier to the following address or as either party may subsequently designate.

- 11.1. To Apple Computer at 20525 Mariani Avenue, Cupertino, California 95014, U.S.A. for the attention of Chief Executive Officer and the General Counsel.
- 11.2. To Apple Corps at 6 Stratton Street, London W1X 5FD, England, with copies to Frere Cholmeley, 28 Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3HH, England (attention Nicholas Valner) and Frank B. Dehn & Co., Imperial House, 15/19 Kingsway, London WC2B, 6UZ, England (attention Michael Butler).

All notices shall be deemed to have been received when delivered (if by personal delivery) or on the third business day after dispatch (if by express courier).

## 12. ASSIGNMENTS

- 12.1. Apple Corps may assign or transfer all or any of its rights hereunder and any of its registrations, applications or other rights in respect of the Apple Corps Marks, provided that it shall first obtain from the intended assignee or transferee a binding undertaking to Apple Corps and Apple Computer to perform and be subject to all of the obligations of this Agreement (so far as the same have not already been discharged by performance). No such assignment or transfer by Apple Corps shall have effect or confer any rights upon the intended assignee or transferee unless and until such undertaking has been provided. The foregoing requirement to obtain an undertaking shall not apply to grants of licenses in the ordinary course of business other than licenses to companies whose principal activity is the computer or data processing business and not the record, film or video business.
- 12.2. Apple Computer may assign or transfer all or any of its rights hereunder and any of its registrations, applications or other rights in respect to the Apple Computer Marks provided that it shall first obtain from the intended assignee or transferee a binding undertaking to Apple Computer and Apple Corps to perform and be subject to all of the obligations of this Agreement (so far as the same have not already been discharged by performance). No such assignment or transfer by Apple Computer shall have effect or confer any rights upon the intended assignee or transferee unless and until such undertaking has been provided. The foregoing requirement to obtain an undertaking shall not apply to grants of licenses in connection with merchandising in the ordinary course of business.



13. NOTIFICATION

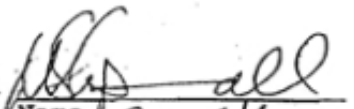
- 13.1. The parties shall as soon as possible after execution hereof jointly notify this Agreement to The Commission of the European Communities for negative clearance and/or exemption under Council Regulation 17 of 6th February 1962, and shall jointly take all reasonably necessary steps and cooperate with each other with a view to obtaining such clearance and/or exemption.
- 13.2. No provision of this Agreement (including any agreement or arrangement of which it forms part) being a restriction by virtue of which this Agreement is subject to registration under Section 35 of the Restrictive Trade Practices Act 1976 shall take effect until the day after particulars of this Agreement have been furnished to the Director General of Fair Trading under that Act. Both parties shall use all reasonable endeavors to procure that the said particulars are so furnished as soon as possible after execution of this Agreement and, in any event, within three (3) months thereafter.

14. IMPLEMENTATION

Except as provided in subsection 13.2, implementation of this Agreement is not subject to the fulfillment of any conditions of any kind.

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorized representatives of the parties have executed this Agreement on the date first above written.

Signed

  
 Name \_\_\_\_\_  
 Title General Mgmt.

ON BEHALF OF APPLE CORPS  
LIMITED

Signed

  
 Name \_\_\_\_\_  
 Title EVP & CFO

ON BEHALF OF APPLE COMPUTER,  
INC.

# **ANEXO 2**



Neutral Citation Number: [2006] EWHC 996 (Ch)

Case No: HC03C02428

**IN THE HIGH COURT OF JUSTICE**  
**CHANCERY DIVISION**

Royal Courts of Justice  
Strand, London, WC2A 2LL

Date: 08/05/2006

**Before :**

**MR JUSTICE MANN**

-----  
**Between :**

**APPLE CORPS LIMITED**

**Claimant**

**- and -**

**APPLE COMPUTER, INC**

**Defendant**

-----  
**MR. G. VOS Q.C., MR. D. ALEXANDER Q.C. and MR. R. MEADE** (instructed by  
**Eversheds LLP**) for the **Claimant**.  
**LORD GRABINER Q.C. and MR. D. TOLEDANO** (instructed by **Freshfields Bruckhaus**  
**Deringer**) for the **Defendant**.

Hearing dates: 29<sup>th</sup>, 30<sup>th</sup>, 31<sup>st</sup> March 2006, 3<sup>rd</sup> and 5<sup>th</sup> April 2006  
-----

**Approved Judgment**

I direct that pursuant to CPR PD 39A para 6.1 no official shorthand note shall be taken of this Judgment and that copies of this version as handed down may be treated as authentic.

.....  
MR JUSTICE MANN

## **Mr Justice Mann :**

### **Introduction**

1. This is a claim for breach of an agreement made between the claimant and the defendant in 1991 in which they sought to arrive at an agreement as to how they would each use their respective similar marks. The claimant, whom I will call “Corps”, claims that the defendant, whom I will call “Computer”, has acted in breach of that agreement in circumstances arising out of the creation and operation of Computer’s iTunes music download service. At this stage of the trial I am asked to determine liability only. If I determine that question in favour of Corps any damages or other financial compensation will be determined at a separate inquiry; whether any, and if so what, injunction is necessary or appropriate will also be dealt with once liability is determined.

### **The Parties**

2. As is widely known, Corps is the record company synonymous with the Beatles. It was incorporated as The Beatles Limited on 20<sup>th</sup> June 1963. On 4<sup>th</sup> December 1967 it changed its name to Apple Music Limited and on 9<sup>th</sup> February 1968 it changed its name again to its present name. From that time at the latest the apple mark, both in the sense of the word and as a graphic symbol, became an important part of its business. Its symbol was a sideways view of a whole apple. On 19<sup>th</sup> March 1968 the first apple trade mark was registered. Corps owned, and still owns, the rights to a large number of Beatles recordings, and extensive other rights both in relation to the Beatles and in relation to other artists. For many years its principal activity has been the continued exploitation of those rights in a variety of ways which it is not necessary for me to go into. In the course of exploiting those rights, its apple marks have been an important benefit for it. In this case Mr Geoffrey Vos QC led for Corps.
3. Computer was founded in 1976. It is the well known computer and software house. It started producing computers (the Apple I and II) at the end of the 1970s and has continued to develop computers and software ever since. While it has had nothing like the market share of Windows-based computers, its market share in the personal computer market is nonetheless significant and it has large numbers of devotees. It too has adopted apple marks, including the word “Apple” and a stylised apple with the bite taken out of it. Its own marks have been important to it in the development of its business. In this case Lord Grabiner QC led for Computer.

### **The Genesis of the Agreement sued on**

4. From time to time, the marks of Corps and Computer created conflicts. In November 1981 they entered into an agreement concerning the use and registration of the word “Apple” and various apple logos. I do not need to set out the detailed terms of that agreement. In general terms, Computer was allowed to use its marks in relation to computer goods and services, but not use them in relation to computer equipment specifically adapted for use in the recording or reproduction of music, or in relation to operational services relating to music. It was also prevented from using its marks in relation to apparatus specifically designed and intended for synthesising music unless certain restrictions were met. Corps could use its marks in relation to sound and video recording, and reproducing apparatus and instruments, and sound and video records,

but not computers and computing systems. That was how the parties divided up the product territories at the time.

5. Thus the parties co-existed for a period. However, after a few years the situation became one which was not to the liking of Computer. It started to conduct activities which Corps considered to be in breach of the agreement, and in 1989 Corps sued Computer in this jurisdiction and obtained interlocutory injunctive relief. The matter got as far as a trial, and the trial went on for over 100 days before it was settled by two agreements, namely the so-called Settlement Agreement and the Trade Mark Agreement, both dated 9<sup>th</sup> October 1991. The agreement sued on in this action is the latter of those two agreements; I shall call it the “TMA”. The settlement agreement dealt with the mechanics of settlement. The TMA provided a new regime to avoid the conflict of the parties’ respective marks and allotting to each party their own areas of exclusive use.

### **The relevant terms of the TMA**

6. The TMA is dated 9<sup>th</sup> October 1991. It contains no express choice of law clause, but in 2004 I held that it was an English law agreement. The relevant parts of the recital read:

“Whereas, the context in which this Agreement arises is the parties’ desire to reserve for Apple Corp’s field of use for its trademarks, the record business, the Beatles, Apple Corp’s catalog and artists and related material all as set forth in section 1.3 herein and to reserve for Apple Computer’s field of use for its trademarks, the computer, data processing and telecommunications business as set forth in section 1.2 herein and to co-ordinate the use of their respective trademarks in such fields of use as set forth in section 4 herein.”

Then there are some definitions, of which the material ones are as follows:

“1.2 ‘Apple Computer Field of Use’ means (i) electronic goods, including but not limited to computers, microprocessors and microprocessor controlled devices, telecommunications equipment, data processing equipment, ancillary and peripheral equipment, and computer software of any kind on any medium; (ii) data processing services, data transmission services, broadcasting services, telecommunications services; (iii) ancillary services relating to any of the foregoing, including without limitation, training, education, maintenance, repair, financing and distribution; (iv) printed matter relating to any of the foregoing goods or services; and (v) promotional merchandising relating to the foregoing.

1.3 ‘Apple Corps Field of Use’ means (i) the Apple Musical Artists; the Apple Catalog; personalities or characters which appear in or are derived from the Apple catalog; the names, likenesses, voices or musical sounds of the Apple Musical Artists; any musical works or performances of the Apple Musical Artists; (ii) any current or future creative work whose principal content is music and/or musical performances; regardless of the means by which those works are recorded, or communicated, whether tangible or intangible; (iii) promotional merchandise relating to any of the foregoing; ...

1.4 ‘Apple Computer Marks’ means (i) any design, reproduction or other depiction of an apple, in whole or in part, except for a whole green apple or a half apple (of any color(s)); and (ii) the word ‘Apple’.

1.5 ‘Apple Corps Marks’ means (i) any design, reproduction or other depiction of an apple, in whole or in part, except a ‘rainbow’ or multicolour striped apple (in whole or in part) or any apple (of any color(s)) with a ‘bite’ removed; and (ii) the words ‘Apple’, and ‘Zapple’.”

.....

The use of those marks is regulated by the important provisions of clause 4:

“4. Rights to use Trademarks

4.1 Apple Computer shall have the exclusive worldwide right, as between the parties, to use and authorize others to use the Apple Computer Marks on or in connection with goods and services within the Apple Computer Field of Use.

4.2 Apple Corps shall have the exclusive worldwide right, as between the parties, to use and authorize others to use the Apple Corps Marks on or in connection with goods and services within the Apple Corps Field of Use.

4.3 The parties acknowledge that certain goods and services within the Apple Computer Field of Use are capable of delivering content within the Apple Corps Field of Use. In such case, even though Apple Corps shall have the exclusive right to use or authorize others to use the Apple Corps Marks on or in connection with content within subsection 1.3(i) or (ii), Apple Computers shall have the exclusive right to use or authorize others to use the Apple Computer Marks on or in connection with goods or services within subsection 1.2 (such as software, hardware or broadcasting services) used to reproduce, run, play or otherwise deliver such content provided it shall not use or authorize others to use the Apple Computer Marks on or in

connection with physical media delivering pre-recorded content within subsection 1.3(i) or (ii) (such as a compact disc of the Rolling Stones music).

4.4 Notwithstanding Section 4.2, Apple Computer shall have the right to use or authorize others to use the Apple Computer Marks on or in connection with goods within Section 1.3(ii) (but not within section 1.3(i)) which are not charged for separately (other than for costs of shipping and handling) for the bona fide purpose of training, advertising, promoting, or demonstrating the use of goods within the Apple Computer Field of Use.

4.5 Except in connection with the other party's exclusive fields of use and as otherwise provided herein, either party may use and authorize the use of its Marks on or in connection with any goods or services, except where such use causes or is likely to cause confusion with the use of the other party's Marks. No such confusion shall in any way restrict either party's exclusive rights under subsections 4.1 and 4.2.

.....

4.9 Except as provided in subsection 4.4, neither party shall use or authorize others to use their respective Marks on or in connection with the other parties' exclusive field of use hereunder."

7. As part of the overall deal reached in 1991, Computer paid to Corps a sum of over US\$26m. As will be apparent from the short description of the 1981 agreement, the TMA shifted the boundaries between the respective parties' exclusive fields of use so that Computer was entitled to a wider-ranging field of use in relation to, inter alia, equipment and delivery services. There remained, however, an important boundary line between Computer's permitted field of use and musical content – the latter was the exclusive preserve of Corps. Whether or not Computer has crossed that boundary is what lies at the heart of this action.

### **The dispute arises**

8. In January 2001 Computer introduced iTunes software. That software was what is described as a juke box for the computer. This enabled storage of music so that it could be played back through the computer. The music to go into it was principally acquired by the user "ripping" CD tracks. In October of that year computer launched its iPod player – a small portable device for storing digitally encoded music (on a small hard disk within the machine) and playing it back through headphones. iTunes transferred music from the computer to the iPod, originally just for Computer's own Mac computers. Other software did this for Windows-based computers until iTunes for Windows was introduced. Over the four and a half years which followed the iPod has been a dramatic commercial and conceptual success. I shall have to describe the operation of iTunes in more detail below.
9. Time and technology marched on. In April 2003 Computer announced that it was going to launch the "iTunes Music Store". For several years before that time a very

significant amount of popular music had been available for illicit downloading on the internet. It was illicit because the downloads infringed copyright. When such illicit downloads took place downloaders did not pay for the music that they acquired. The loss to the music industry was potentially very significant. The quality of these illicit downloads was variable.

10. ITMS was introduced to provide a commercial but legitimate source for downloaded software. It was a form of electronic “shop” where music could be downloaded for a relatively small sum - 99¢ per track in the US, and 79p per track when it was introduced into the UK the next year (2004). While Computer was not the first person to launch a site making authorised sales, it was a significant addition to the market and has proved to be enormously successful. The notional store consists of a large number of tracks held on a central server (or servers), which can be accessed over the internet and downloaded for a price. It is accessible to anyone with a computer capable of running Computer’s iTunes software, which includes the majority of the personal computers in use in the world today.
11. When the ITMS was first launched it was accessed by first going to [www.applemusic.com](http://www.applemusic.com). The user was then diverted to the iTunes website, where the iTunes software could be downloaded. The store was then available through iTunes. After a few months this route was changed. Now a user gets to the iTunes website either by using the URL [www.itunes.com](http://www.itunes.com), or via Computer’s website. In the latter case there is a link (graphically in the form of a tab) which takes one to the iTunes website, or perhaps more accurately to its pages within Computer’s website.
12. There are now 4.5m tracks on the site, and video content and TV programmes have recently been added. There are also a large number of audiobooks – abridged and unabridged readings of literary works. While the word “Apple” was not used in the title of the new store, it is said that “Apple” marks were, and have since been, used prominently in connection with the store. To put it at its lowest, there is no doubt that Computer associated itself very firmly with iTunes Music Store; there would have been little point in keeping the association secret. Doubtless Computer wished it to be known that the Store was indeed its venture. As part of its launch, Mr Steve Jobs, the chief executive officer of Computer, extolled its virtues, including what was said to be the competitive price for the downloaded music and the quality of its music compression standards. Again, I shall describe the operation of the store in more detail below.
13. Between November 2002 and April 2003 Computer entered into various agreements with the five major record companies (Warner, Universal, EMI, Sony and BMG) for the online delivery of content through the iTunes Music Store in the U.S. These were preparatory steps to the launch of the Store. A prototype of the Store was demonstrated to Mr Neil Aspinall, the sole executive officer of Corps, on 31<sup>st</sup> January 2003. Because he did not like the appearance, and perhaps the nature, of the product, Corps has never authorised any of its music to be sold through the Store. Computer has since added other agreements with other music providers.
14. The introduction of the ITMS caused consternation to Corps, which considered that the use of the Apple logo in relation to the store would be a breach of the TMA. In essence, it says that it is entitled to use its mark on or in connection with music content and Computer is not; and when Computer uses its mark in relation to the



ITMS it is using it in connection with music content in breach of the TMA. It complains that a variety of things amount to a breach. In order to make sense of them I shall have to describe how the store operates. In what follows any recitation or description of fact should be treated as a finding of fact by me unless the contrary appears or the context indicates otherwise.

### **The operation of the iTunes and the ITMS**

15. This point is best dealt with by reference to screen shots. The screen shots that I have used are of the latest version of iTunes, but there is no material difference between the versions that have been operating since the ITMS opened. I shall also take the opportunity of describing how one of the breaches of the agreement is said to arise because of the presence of an on-screen Apple symbol while the ITMS is on screen.
16. The iTunes software is capable of standing as a self-contained juke box, enabling the user to manage downloaded music on his or her computer. The music arrives there from a potential variety of sources – “ripping” tracks from CDs, recording from other analogue devices (which might require some intermediate software), downloading from a music site and probably other sources. iTunes is capable of importing, and then playing, files in several compressed and uncompressed formats. When in operation, the present version of the software presents as appears in Appendix 1 to this judgment. In the top left-hand corner are the menu controls and the playing controls. In the middle there is a banner, which I shall describe separately in the next paragraph. To the right there is a search window (into which a user types search criteria in order to find a given recording) and a browse or burn control button. The left-hand vertical pane contains a list of “sources” for the music, which is listed in the larger pane to the right. The user mouse-clicks one of the entries in order to display the category of his or her choice. Thus, clicking on the “Library” will cause the software to display a list of all the recordings held in the jukebox in the central section, ordered in accordance with any of the column headings which the user chooses. The bottom five sources are sub-categories provided by iTunes (but editable) or created by the user, to which the user can allocate recordings for ease of “filing”. The user can also create playlists here – particular tracks which the user wishes to gather together in one place because the user wishes to play them together. It is as though the user had created a tape or CD of those tracks. The playlist is created by dragging and dropping particular tracks on to the playlist name. When the playlist is selected then only the items appropriated to that playlist appear in the track listing section. Tracks can be allocated to more than one playlist; and all tracks remain visible in the Library source at all times. The playlists essentially contain pointers to the tracks. The three smaller boxes labelled “Genre”, “Artist” and “Album” are toggled on and off by the Browse button. If they are off, the appearance is as in page 2 of Appendix 1. The various controls on the bottom of the frame do not matter for the purposes of this litigation.
17. In the centre of the top horizontal pane the word “iTunes” appears. If any of the categories in the source column are double-clicked, it changes to match that category. Below it is a panel which mimics a sort of monochrome LCD display. In it the all-important apple symbol appears – it can be seen on the screenshot. That symbol stays there until a track is played. A track is played by double-clicking it or by selecting it and clicking the “play” button in the control section. At that point the apple disappears and the identity of the track appears, together with a form of progress bar –

a graphic indication of the progress of its playback. When the track is finished, the apple re-appears.

18. The music that is handled by iTunes is not confined to output on the computer. Tracks can be burned on to CD ROM in standard CD ROM format or as a series of MP3 files. That CD ROM can then be played in standalone players. When a CD is being burned the apple logo in the LCD display again disappears during the burn, and is replaced by an indication of the progress of the burn.
19. So far no objection is taken to that. The apple symbol appears within the context of the iTunes software. Corps does not complain that the apple mark, thus displayed, is being used on or in connection with “content” (The word “content” was used as a shorthand during this trial to connote head (ii) of Corps’ field of use. Where convenient I shall continue to so use it for the purposes of this judgment, but I have at all times had in mind the true and full description of that head). It is what happens when the iTunes Music Store is accessed that is objectionable so far as Corps is concerned.
20. The iTunes Music Store is accessed by clicking on the “Music Store” heading in the Source column. If the computer is connected to the world wide web, then a connection is made to the store. While the connection is being established, the apple symbol at the top of the screen goes away, and a progress bar indicates the extent of the success of the connection over a brief period of time, and the text “Accessing Music Store” appears, but the symbol is restored when the connection is established. When that is achieved an opening screen appears, a sample of which appears in appendix 2. Each of the pieces of record label art is a click-through link to the track or collections in question. To the left and right of the screen are various links for getting to individual tracks or various facilities. A viewer can get to the music that he or she is looking for in a variety of ways – by searching or by clicking through links. The search box in the top right hand corner now enables a text search of the store (and its caption is changed to reflect that that is now what is being searched). Thus a search for the name of an artist will throw up a list of tracks in the main window (either the tracks of the artist or tracks of other artists where there is a reference to the first artist in associated text). Eventually the user will be presented with a screen which looks something like appendix 3. The bottom part, listing the tracks, is not dissimilar to the main music display when iTunes is acting as a juke box, the most obvious difference being a column allowing the song to be bought. The panel above that displays various albums or tracks and can be re-sized to make more or fewer tracks visible in the lower portion. The Apple logo remains visible at all times save when the computer is communicating with the store or playing a track. A 30 second clip of all tracks can be played; when that happens the apple logo disappears and is replaced with the track artist and title, along with a progress bar, in the same manner as if the computer is playing a stored track. If the computer is communicating with the store, then the nature of the communication replaces the Apple symbol. Usually there are the words “Accessing Music Store” together with a progress bar.
21. A user has to register and set up some sort of credit mechanism in order to be able to purchase a track. A track can then be purchased by clicking a purchase button against the track in the main column. A confirmation box appears, and if the purchase is confirmed the track is then downloaded over the internet connection. While the download is taking place the apple symbol in the central display disappears again, the

words “Purchasing [track name]” and then “Downloading [track name]” appear and there is a progress bar charting the progress of the download. When that has finished, then the Apple symbol is restored.

22. It is the appearance of this apple logo while the Store is on screen and being accessed that is said to be a (and indeed probably the principal) breach of the TMA. It is said that its use is a use on or in connection with musical content (ie with the creative works whose principal content is music.) Mr Vos particularly relies on the fact that the Apple logo disappears and is restored as being a factor which emphasises the connection or link with Computer.
23. One of the things relied on by Computer as demonstrating that it does not display its logo in connection with content is the fact that the store and the downloaded track contains information making it clear that Computer does not own the rights to any of the music. If one clicks on an arrow marking against an individual track in the store, the upper pane displays details of the album from which the track is taken (if it is not already displayed). That information includes a graphic representation of the album source (in the nature of an album cover or CD insert) together with some listed information about the album. Amongst that information is a line which identifies the owner of the rights in the music preceded by a “(P)” or other mark. In the store the information is not available until one has done that. If one has a listing of a number of tracks which do not themselves constitute an album (ie they are taken from more than one album) one cannot immediately see who owns the rights in any of them; one has to perform the selection operation that I have just described before one can see it. The same rights information can be made to appear once the track has been downloaded by highlighting the track and going into an “information” window where the attribution can be made to appear in the same form. That information (along with other information, such as the artwork and track information again) is encoded into the downloaded bitstream. Mr Vos makes the point that all this requires a certain amount of mouse-clicking through various options. It is in fact one click away from the track-listing window in the music store, and one or two clicks away when in iTunes.
24. There was sensitivity at the trial on the part of Computer to the ITMS being described as a website. Computer said it was not a website. This may in the end boil down to a matter of terminology only, but the means of access to the material is said to be significant. It is not accessed through a browser as an ordinary website would be. It can only be accessed through the iTunes software. It is not written and constructed in the same way as a familiar website. There is no way in which it can be accessed through a normal browser. While there is an iTunes website (or webpages within the Apple Computer website) and a link to the store, clicking on the link does not take one straight to the store within the browser. Clicking on the link causes the computer to check whether iTunes resides on the machine. If it finds it, it launches iTunes and loads the store presentation within it in the manner referred to above. If it does not find it it offers the user the opportunity to download the software (for free). If the user declines the opportunity then he or she will not be able to enter the Store.
25. Thus is the main breach said to arise. It is said by Corps that the presence of the Apple mark when the ITMS is invoked (reinforced by its re-appearance when it has been temporarily displaced) is a clear association with the music content on the screen so as to make its use one which is “in connection” with the content. Computer’s

answer to this is, in short, that the Apple mark “franks” the software, not the content. It is actually somewhat more complicated than that, but I shall consider the merits of the rival contentions in more detail below.

### **The ITMS music files**

26. It is necessary for me to consider the nature of the ITMS music files, because part of Corps’ case turns on the extent to which Computer has associated itself with them and their format.
27. A track held in an uncompressed digital form would occupy many megabytes of storage space. That has disadvantages for the seller, who would require much more server space in order to store the tracks, and disadvantages for the downloading buyer, who would also need large amounts of digital storage space and for whom downloading time would be very long. Accordingly, compression techniques are used to reduce the size of the file. This is achieved by technology known as a codec (compression/decompression, or coder/decoder) which operates on a non-compressed file and reduces it very dramatically in size.
28. There are a number of codecs available for this purpose. They can be divided into lossless and lossy codecs. Lossless codecs carry out a degree of compression without losing any of the musical or sound content of the file. They do not achieve as great a degree of compression as lossy codecs. The Apple lossless codec reduces a file size by about a half. A lossy codec, as its name suggests, goes further and sacrifices some of the sound content (starting with content that most people cannot hear anyway) in order to achieve compression. There is a trade-off – greater compression can be achieved by sacrificing more sound content.
29. There are a number of codecs available for this purpose. One of the best known is known for short as MP3, and it has given its name to a type of player – an MP3 player. Another, and the one adopted by Computer for its ITMS is AAC – Advanced Audio Coding. It is a generally available codec, not peculiar or exclusive to Computer. Various factors and variables operate to determine the actual degree of compression. It is unnecessary for me to go into the details here but the total overall resolution is, in simple terms, represented by the bit rate. The higher the bit rate, the better the quality (because less sound is lost) but the bigger the file.
30. iTunes is capable of compressing ripped files into (inter alia) MP3 and AAC files, and is equally capable of reading those files. It does so by use of technology known as QuickTime. However, Computer only uses one codec for ITMS, namely AAC, using a bit rate of 128 kbps. I shall call it “AAC 128” for short. It uses that codec because it believes it offers the best compromise between sound quality and level of compression. Its belief is that it offers a better sound quality than MP3 at the same bit rate. I do not need to find whether that is correct or not; indeed, it may be such a subjective matter that I could not do so. However, I can and do find that that is a justifiable belief and a reasonable position to adopt. Computer arrived at its decision to use AAC 128 after consultation with the principal music content providers (Warner, Sony and so on). Of the other digital music download services, only one of the main players offers AAC as a download format. Of the others MP3 and WMA are the predominant offerings. A variety of bit rates are offered; the main players tend to use a bit rate of 192 kbps.

31. However, ITMS does not simply offer plain or standard AAC encoded tracks without more. Encryption intervenes at two stages. The tracks are stored in an encrypted form, and transmitted as such. They are decrypted on the receiver's machine by means of a key transmitted separately by the store to the user's computer. That encryption is said to prevent the file being of any use to someone who intercepts it en route.
32. The decrypted file is then immediately re-encrypted and stored using another key unique to each user's account. This key is part of a rights protection system known as FairPlay. What the user sees in his library is the file thus re-encrypted (though there is, of course, no explicit reference to the fact that it is encrypted and not a "plain" AAC file). This encryption limits the use that can be made of the file. The file can be transferred at will, like any other computer file, but only a computer with the necessary key can decrypt the file and thus play its music. The key is placed on computers by registering them with the ITMS, and no more than 5 computers can be registered for these purposes at any one time. Thus the number of computers on which the file can be played is limited. When the tracks are downloaded on to an appropriate portable player the key is also downloaded, enabling playback on that player. The FairPlay system thus limits the use that can be made of the file and prevents piracy in relation to the file itself. It does not, however, prevent burning the file to CD ROM. Files thus imported can be burnt to CD an unlimited number of times (though playlists can only be burned 7 times). The user signs up to rules which govern this when he or she signs up to the ITMS.
33. In the jargon of this case the FairPlay DRM ("digital rights management") feature was called the "FairPlay wrapper". The encrypted AAC file provided by the ITMS is provided in what has been called Protected AAC or Apple Protected AAC. Other providers of downloaded music use products which have a degree of piracy protection too. Some of them provide files in WMA Protected format, so the principle of protection is not unique. However, Computer is the only person, or the only principal player in the field, using Apple Protected AAC.
34. The agreements with musical content owners which led to the supply of music in the ITMS provide for piracy protection. That protection is supplied by the FairPlay wrapper. Most of the content owners provide a file already encoded into AAC 128 form, having used their own software for that purpose or, in a minority of cases, having used software provided by Computer for that purpose. A minority (less than 10% of content) is provided by providers in non-compressed form, and Computer then carries out the compression itself. I have referred above to the information about, and associated with, the track – the identity of the track and artist which appears when the track is played, artwork, a rights notice and so on. This information is stored in metadata which is added to the music element of the AAC file. This metadata is delivered to the user with the music content, so that the information is available on screen by going to the relevant "information" function in iTunes. Some of it is available on the screen of a portable player. Computer does not alter the musical content in the sense of adjusting anything like balance, sound quality, volume, timbre or anything like that. So far as the bits (in the computer sense) carry information which is decoded into music, what Computer does is to encrypt them. When they are restored they are restored so that the music is the same as it was in the originally unencrypted AAC file.

35. These technical features are not of themselves relied on as a breach. The nature of the transmitted file is relied on by Corps as a counter to an averment by Computer that the ITMS is merely a service for the transmission of the digital file, which is said to bring the store within its field of use. Corps says that the activities carried out in relation to the files, the choice of Protected AAC, the addition of the metadata and the FairPlay wrapper all show Computer's description of the Store is not accurate.

### **Alleged breaches of the TMA**

36. Various things are said to be a breach of the TMA as being the use of Computer's mark on or in connection with musical content. They can be divided into the following aspects.

### **The use of an apple logo in the upper pane when the ITMS is connected.**

37. I have already described the facts relevant to this when describing the operation of iTunes and the ITMS above. It is only the use in the context of the ITMS that is complained of. Use when iTunes is functioning as a jukebox is not complained of.

### **Special musical content**

38. One of Computer's main points in this case is that Computer is selling other people's music. It is not acting as a record label, or anything like that. Corps says that that is irrelevant, but in any event there are respects in which Computer is actually affecting content to a greater degree than one who merely sells digitised tracks. Corps relies on the following facts and matters, which demonstrate that Computer is indeed doing the sort of thing that record companies do. All the events actually occurred as facts, as I find.
- i) From time to time ITMS has tracks or collections which are exclusive to ITMS for a period of time (weeks or months) in the sense that they are not available elsewhere, or not available for download elsewhere, for a time. ITMS advertises this feature; the exclusives figure significantly in the ITMS when it appears on the screen. The content (in the sense of the rights) is not owned or acquired by Computer – it is owned by the record label to whom the performer in question is contracted (or some other owner). It is exclusive in the sense that ITMS is the only place where the tracks can be obtained, or obtained digitally, for a limited period of time. This feature is not exclusive to ITMS – other download services offer it.
  - ii) On occasions Computer arranges a recording session which generates a recording which is then made available exclusively through ITMS for a period of time (again weeks or months). Typically Computer pays for the equipment and the other costs of the recording session. It never acquires the IP rights – those remain with the performer or his record company (or other the owner). These recordings are again promoted on and by the ITMS as an exclusive recording. Mr Cue's evidence was that there are no more than about 10 of these live recordings.
  - iii) ITMS features special playlists selected by performing artists, featuring tracks of other artists that they particularly like. These are selections of tracks

gathered together and presented for the user so that the latter can see their chosen artist's choices, and buy them all or singly as they wish.

- iv) On occasions Computer makes available collections of recordings of an artist as a notional (or virtual) "boxed set". There have been three of these so far. These sometimes extend to copies of all the published musical works of an artist or band. They can be purchased with one "click" of the mouse. Sometimes a "boxed set" will include tracks that have not hitherto been released. As always, the IP rights remain with the artist or record company – ITMS has the right to sell the digital tracks.
- v) The Store offers its own collections of tracks in the form of "iTunes Essentials". The online Help facility describes Essentials as being "favorites chosen by our iTunes Music Store staff experts."
- vi) It is possible for artists to sign themselves up to ITMS by means of an online application procedure. By this means their product is put on the Store with all the other products. The application procedure on site suggests that there are few qualifications attached to the material which will be sold. The evidence of Computer's witness on the point suggested that in fact there was little real selection. I find that a little hard to believe, and I think there must be some. But be that as it may, ITMS is still signing up content and artists so that their content is then sold online, and Corps relies on this as further conduct tending to equate the overall conduct of Computer to that of a record company and thereby associating its mark with music content in breach of the TMA.

### **Advertising and publicity matters**

39. Certain publicity-related matters are relied on as breaches. They are as follows.

#### **Video advertising**

40. I was shown 4 adverts which were broadcast on television in at least one country. They are said to contravene the TMA. Each is roughly 30 seconds long; they can be described as follows.

#### **"My Generation"**

41. This is obviously the earliest of the adverts since it contains a reference to [applemusic.com](http://applemusic.com), an address which was abandoned after a few months (at least so far as publicity was concerned). It shows a middle-aged man holding and listening to an iPod over his earphones, clicking his fingers and apparently singing along with it – he is singing "My Generation", recorded by The Who in 1965. After 21 seconds his image is replaced by a screen which says:

"Your favorite songs 99¢ each"

for about 2 seconds. The man then reappears and stays until the end when the final screen displays Computer's apple logo over the word "AppleMusic.com" for about 3 seconds.

42. This commercial features the band U2. It starts with a brief silhouette of a dancer holding a white iPod with white earphone cables. It then cuts to and between various band members all depicted in greyscale against a coloured background. One is playing an electric guitar with a white cable – plainly an allusion to the white iPod earphone cables. There are then brief cuts back to silhouetted dancers (with iPods) until after 22 seconds:

“U2’s new album

Now available

Online exclusively at iTunes”

appears against a solid colour background for about 2 seconds. The advert reverts to shots of the band for 3 or so seconds, and then puts up a screen saying:

“iPod and iTunes”

followed by brief shots of band members and ending with 2 seconds of a screen showing Computer’s apple logo centre-screen.

### **Coldplay**

43. This advert features the band Coldplay and was shown on only one occasion – after the season end of a series of Saturday Night Live on US TV on 21<sup>st</sup> May 2005. This starts with 20 seconds of music and fast cutting between band members. Then the following appears centre-screen:

“Coldplay’s new album

Plus exclusive tracks on iTunes”

for about 2 seconds. The band reappears and the advert ends with Computer’s apple logo with “iTunes.com” on screen for the last 2 seconds.

### **Eminem**

44. This is another video in which an artist called Eminem is shown performing heavily silhouetted against a coloured background, with a lot of cutting back and forth to a dancer wearing a white iPod with white earphone cables. After 20 seconds the words

“Eminem

Curtain Call – the Hits

are seen on screen for about 1.5 seconds. There are 3 more seconds of Eminem or the dancer, then

“iPod and iTunes”

appears centre-screen for about 2 seconds. After 2 more seconds of performance Computer’s apple logo is shown for about 1 second, and the advert ends with a last brief glimpse of the performer.



45. These adverts are said to contravene the TMA because the apple logo is used on or in connection with recorded music, which is Corps' exclusive field of use.

### **Gift cards**

46. Computer produces gift cards – cards with a given value that can be purchased so that they can be given to someone and their value redeemed by the recipient against purchases from the ITMS. The cards show iPod earbuds and bear the words “iTunes Music Store Card” above Computer's apple logo (with the value of the card appearing in the lower right hand corner). On the accompanying (or possibly attached) leaflet there are the words (amongst others):

“Remember – iTunes isn't just the #1 music download store. It's also the best jukebox around.”

47. This, too is said by Corps to offend as being the use of the apple mark in connection with recorded music.

### **Other static advertisements**

48. Other advertisements are relied on, this time static – they appeared on paper or perhaps on billboards. As an example Mr Vos showed me one with a silhouette of a man obviously listening to an iPod. In the top left hand corner there is the Computer apple logo and the word “iPod”. In the top right hand corner there is “itunes.com/uk”. Across the bottom is written: “10,000 songs in your pocket, including your favourites from the new iTunes Music Store. PC or Mac.” While it seems to be accepted by Corps that this primarily advertises the iPod (which by itself would be unobjectionable), there is an association between the apple logo in the top right left hand corner and the reference to the store in the bottom right. When you go to the store you find that it is selling music, and that is what is said to be offending. There are many other similar adverts.

### **E-mail advertising**

49. Every Tuesday the ITMS sends out a circular e-mail to all account-holders who have not elected not to receive it. The body of the e-mail has a banner across it with the words “iTunes new music Tuesdays” in the banner with Computer's apple logo at the same size as the text to the left of it. Below that are small squares of artwork under various headings – I was shown one with the headings “New Releases” and “Just Added”. There are other links in the e-mail. It is clearly promoting the availability of the listed recordings in the store. These emails are said to contravene the TMA because the apple logo is used in connection with recorded music content.

### **Other breaches**

50. Other variants of advertising were shown to me, including a free-standing use of the words “applemusic.com” and other uses of Computer's apple logo on advertisements. For the purposes of my decision I do not need to rule on each and every one of them. I will consider just those referred to above. In Corps' pleaded case reliance was also placed on some cards analogous to greetings cards, which were disclosed as part of the disclosure process, but it turned out that these were never used by Computer and

so I do not need to deal with them. (In fact one, or a version of one, was trialled by a greetings card company, but it is not a material part of this case.)

### **Matters lending colour to the alleged breaches**

51. As well as those specific matters, Mr Vos relied on other matters as lending colour to what has occurred. One was a formal Securities & Exchange Commission Form (an annual report – Form 10-K) submitted by Computer in December 2003. Mr Vos put particular emphasis on part of the wording of a section devoted to “Competition”:

“The Company believes it maintains a competitive advantage by more effectively integrating the entire end-to-end music solution, including the hardware (iPod), software (iTunes) and music content (iTunes Music Store)”

This, says Mr Vos, shows that Computer was not merely using, or even intending to use, its marks in connection with a service which did not trespass into use in connection with content. The reference to integration and the express reference to content showed that Computer’s marks were intended to be used in connection with the music content itself. It is part of the “commercial ethos” of Computer.

52. The other principal piece of colouring material is a speech given by Mr Jobs at the public launch of ITMS on 29<sup>th</sup> April 2003. In that launch he said the following:

- i) He referred to the fact that Computer had been honoured with a Grammy (an award for and from the record industry).
- ii) He referred to the success of the iPod (700,000 then sold). Having referred to the unavailability of what he considered to be an acceptable legal download service, he said:

“We’ve bought our music on LPs, we’ve bought our music on cassettes, we’ve bought our music on CDs and we think people want to buy their music on the internet by buying downloads just like they bought LPs, just like they bought cassettes, just like they bought CDs ... We know how to pump oceans of bits reliably from server farms. We run them today. We’ve applied it to music. We’ve nailed it. In terms of encoding quality, every song is pristinely encoded. In 128 Kilobit per second AAC, it rivals CD quality and actually, because we’ve gone all the way back to some of the master tapes in the vault to encode these things, some of them sound better than CDs ... And we are including album cover art ... And, we have exclusive tracks you can’t get anywhere else from artists like U2, Eminem, Bob Dylan, there’s over 20 of them that have given us exclusive tracks for the Store that you cannot get anywhere else ...”

53. This, and similar expressions in the long presentation, are said to express the vision of selling music by download which was the equivalent of selling CDs. Such an activity was within Corps’, not Computer’s field of use under the TMA. Mr Vos said that this document, and the SEC document, told the world exactly what Computer was

doing – producing an “integrated end-to-end music solution” (Mr Vos’s words) so that when an apple mark was used in connection with that activity Computer was inevitably using it in connection with music content.

### **The factual matrix**

54. There is not a lot of relevant factual background against which to put the TMA for the purposes of construction. The background relationship between the parties (including the 1981 agreement) is set out above. It must be remembered that the TMA was entered into in 1991. Personal computers had been in fairly widespread use for a number of years, but the internet as we now know it did not exist, and the large scale transmission of computer data down ordinary telephone lines to the ordinary consumer was unknown. E-mail was probably in its infancy, if that. Accordingly, the current state of play, in which the downloading of data (whether documents, pictures, videos or other forms) is now widely understood and appreciated, did not form part of the factual background in 1991. Most sound chips in personal computers were crude compared with modern offerings. Having said that, the prospect of technological development was very much part of the factual matrix. The parties cannot have imagined that technology would stand still, even if they could not have predicted its direction. Computer itself was known for its innovatory propensities.
55. There was, however, one technological matter which formed the background to the TMA, and which might explain the presence of clause 4.3. In June 1991 Computer had launched QuickTime, a computer programme designed to facilitate the creation, distribution and use of combined video, graphics and sound on computers. Mr Aspinall did not know of this programme at the time of the TMA, but it had been announced and it is accepted by Corps that its existence and expressed capabilities were part of the factual matrix of the TMA. It has developed much since then (not surprisingly) and part of its technology is incorporated into iTunes. In 1999 it started delivering streamed content (ie content played “live” on the user’s computer as it is delivered, as opposed to being stored as a separate file and played later). In order to be able to play content a user’s computer has to have a QuickTime player. On its Windows version the player bears Computer’s apple logo on its surrounding “frame”; but in the Apple Mac version it does not. QuickTime now has a “website” within Computer’s site. That site contains some recorded material, as well as movie trailers and pop videos, and click-through links to other sites where the content can be downloaded and viewed using QuickTime. The content will have been created using QuickTime too. These later developments cannot be part of the factual matrix, though reference was made to them in the context of construction during the course of the trial.
56. Computer sought to invoke the nature of the business of Corps as part of the factual matrix. The purported relevance of this lay in an attempt to assert that Corps’ field of use was intended to preserve the use of its marks in its role as a “record company”. Mr Aspinall outlined what the nature of the business of Corps was in 1991 – collecting royalties, licensing the use of recordings, promoting artists, operating a recording studio. Frankly, I did not find this of much assistance. The real question in this case is what activities were appropriated to which mark. The activities are set out in the agreement and I was not really assisted by ascertaining what Corps’ actual activities were in 1991.

## The witnesses

57. I received evidence from several witnesses, some of it via witness statements whose evidence was submitted in writing under the Civil Evidence Act. The principal witnesses were as follows:
- i) **Mr Neil Aspinall.** Mr Aspinall is Corps' manager – he is the person who runs the London office, and who manages Corps, the various Apple Corps companies and the Beatles' interests generally. He has done that for over 30 years. He gave me evidence of the background to the 1981 agreement and the TMA, and evidence of the current and recent activities of Corps. He had dealings with Computer at about the time of the launch of the ITMS, including the demonstration of the store, and he has in the past spoken to Mr Jobs about setting up websites. He professed not to be a technical man, and professed no affinity with computers whatsoever. I think that he sought to portray himself as somewhat more naïve about and ignorant about technological issues than is really the case. I do not consider that he can have successfully carried out his job for as many years as he has held it had he been quite as distanced from these things as he sought to portray in the witness box. While I accept that basically he is not a technical man (and there is no reason why he should be) I think him capable of a greater grasp of these things than he wished to demonstrate. Having said that, I consider that his evidence was honest and, apart from the matter I have just referred to, straightforward.
  - ii) **Mr James Hoffman** was an independent expert called by Corps to give technical evidence relating to transmission of digital content. His evidence gave a very helpful outline of how the compression and encryption technology was deployed. It was largely uncontentious.
  - iii) **Mr Eddy Cue.** He is now vice-president of iTunes. He gave evidence of how various aspects of iTunes and the ITMS work, along with evidence of the relationships with content providers. He was cross-examined on some of those, and also on what the apple logo signified when ITMS was in operation on a computer and what it related to in the advertisements identified above. I was not assisted much by these latter points. He was an honest, straightforward and helpful witness.
  - iv) The same applies to **Mr Jeffrey Robbin**, vice-president of engineering at Computer. He dealt with the general business of Computer, QuickTime technology, how the ITMS operates (though I was also shown this in live demonstrations by the parties at the trial) and how certain aspects of file delivery and encryption operated.

## Corps' case on the true construction of the TMA and breach – an outline

58. Before deciding whether any given acts are breaches it is necessary to ascertain what the TMA means. The parties do not agree about this, and I can summarise the arguments of the parties as follows. In fairness, this summary does not do justice to some of the subtleties of the arguments, but an outline suffices for present purposes. Both parties submitted that the position is simple and straightforward, which is a pretty good indication that it is not.

59. Corps' argument was essentially as follows. Corps acknowledges that the all important words, in relation to usage of marks, are "on or in connection with". It says that those words should be given their normal English meaning, and when that is done it can be seen that the various apple logos that I have identified above are used "on or in connection with" music content (the shorthand which was used at the trial to describe Corps' second field of use). The connection is said to be obvious. The same result is said to be reached if one adopts a purposive construction – it would defeat the purpose of the agreement (which was to reserve the "record business" to Corps) to narrow the literal construction in any way. Again, the same result was reached if one looks at trade mark law, whether in this jurisdiction or the United States (the law of the latter jurisdiction was thought at one stage to be relevant in this context because the wording used was similar to that in the US *Lanham Act* trade mark statute, but it rather fell out of the picture during the opening of the trial). It was said that the law of both jurisdictions recognised that trade marks could be applied not only to acknowledge the source of the goods, but also to denote, for example, the quality of the intermediate supplier through whom the goods passed, or even the quality of the goods emanating from that intermediary, so that that intermediary's mark could be appropriately applied to the goods. In this case Computer can and should be regarded as equivalent to an intermediary who could apply its own mark to goods originating from another, or even as a manufacturer, bearing in mind the origination of music and selection of tracks that it did. The words "on or in connection with" are capable of covering this sort of legitimate use which could be made of a mark, and it is that sort of use that has occurred on the facts of this case. Furthermore, the words forbidding the use of Computer's marks on or in connection with physical media, in clause 4.3, prevent Computer doing what it has been doing in relation to iTunes in this case.
60. Mr Vos relied on the fact that Corps' business is described as the "record business", as is recorded in the recital to the TMA. That recital records the intention of the parties to preserve that for Corps. That gives it the exclusive right to use its own marks on recordings with principally music content – see clause 4.2 and the prohibition in clause 4.9. When one looks at Corps' field of use for its marks, one finds that it is not merely sterile music in a box. Music is no use unless it is delivered or transmitted in some way, and Corps is entitled to use its marks on or in connection with music content "regardless of the means by which those works are recorded, or communicated, whether tangible or intangible." Of particular importance are the words "whether tangible or intangible"; they cover the intangible communication that takes place in a download over the internet.
61. Corps also argued that Computer's field of use is hardware, software and services, but not creative works with principally musical content, which is Corps' exclusive field of use. The only exception to this is to be found in clause 4.4, and that exception does not cover what Computer is currently doing (as to which there is no dispute). That clause is important because in fact it makes it clear that what Computer is doing (namely selling musical content and using its mark in connection with it) is not permitted. It makes it clear that the only way in which Computer can use its mark on or in connection with recorded works is the exception provided for there. That means that the use now made of its mark in relation to the selling of recordings is not permitted. It does not make any difference that Computer is also using its mark to badge something in its own field of use (in this case a data transmission service,

which Corps accepts ITMS is). If it is also using it in connection with musical content then that is not permitted.

62. So far as clause 4.3 is concerned, Mr Vos for Corps says that the TMA recognises the potential for a problem and makes it clear that in those circumstances each party is to keep within its own field of use. Thus it would be acceptable for Computer to use its mark on a service delivering music content provided that the mark was not also (in the circumstances) used on or in connection with the content itself. It does not allow a dual use (one that refers both to the service and to the content). To achieve the relevant degree of separation would require some care. It could, said Mr Vos, be achieved; but it has not been achieved in the present case. The proviso to clause 4.3, which refers to “physical media delivering pre-recorded content” does not assist Computer, and indeed assists Corps, because the content in question is referred to by means of a cross-reference back to clause 1.3(i) and (ii), which refers to content “regardless of the means by which those works are recorded, or communicated, whether tangible or intangible” (emphasis added). The transmission of content via the ITMS is an intangible communication, and is thus within the prohibitory proviso, and the disk on which the content is stored is a physical medium within the proviso. The proviso is said to make it clear that Computer cannot use its marks in connection with musical content in any form in which it is sold (free supply being catered for, in limited circumstances, by clause 4.4).
63. With the agreement thus construed, Corps says that each of the matters relied on is a breach. The use of the Apple logo, as described above, is in connection with musical content whether or not it is also used in connection with a delivery service. Dual use is infringing use. One of the things that makes it a use in connection with the content is the fact that the content is sold (and, in the case of three of the video advertisements, actually advertised as well). The pronouncements of Computer, either through Mr Jobs or formal SEC documents, make this plain. If one looks at the overall picture, Computer is acting as a record company – it is pre-packaging music, and it is procuring recordings and then selling them under its banner in exclusive tracks and virtual boxed sets.

### **Computer’s case on the true construction of the TMA and breach – an outline**

64. Computer’s case gives a different meaning to the words use “on or in connection with”. For most of the case Computer said that it meant a use which indicated the source or origin of the rights to the music, but in his final speech Lord Grabiner expanded this slightly to mean a use which indicates the source or origin of the rights in, or the right to control, the music. Computer emphasises the wide range of products within its own field of use, and particularly category (ii) (the services). Corps’ field is narrower and confined to content. For Computer to cross into Corps’ territory with its mark it would have to have indicated, by its use of the mark, that Computer was the source or origin of the music. That is said to be fundamental. It did not do so and has never done so. Its advertisements are always of the service (or of the iPod, which is hardware within head (i) of clause 1.2), and not of the content. The ownership of the rights is always attributed to the correct person within the ITMS and in the track information on any downloaded track. Other service providers use their marks in the same way - they use their marks to identify the service and do not go further and attribute them to the musical content.

65. Clause 4.3 is an “avoidance of doubt” clause which affirms the right of the parties to use their respective marks in their own respective fields. Computer’s main case was that there was no overlap of fields of use for the clause to deal with because conceptually the boundaries were clear. Lord Grabiner says it was designed to ensure that the arguments now advanced by Corps could not be correctly advanced. Alternatively, (and I think this was an alternative argument) it actually has the effect of meaning that “in connection with” cannot be taken as referring to a situation where Computer’s mark is applied to a service delivering musical content. On this argument the provision goes somewhat beyond an “avoidance of doubt” provision. Computer then says that there is no material difference between the use of the apple logo in iTunes and its use on the ITMS, so Corps’ non-objection in relation to the former means that there is no legitimate substance in their objection to the latter. Lord Grabiner also says that if he needs to he can also rely on head (iii) in Computer’s field of use (the ancillary matters) including the references to financing and distribution, which permits the business-like performance of the fields of use in head (ii).

### **The proper construction of the TMA**

66. I preface my conclusions on the proper construction of the TMA with two points. First, I am aware that I must be careful to keep the TMA in its correct place in the chronology and the development of technology and to construe it accordingly. The use of the internet, and the ready availability of all sorts of downloads, was not part of the technological scene at the time, and I cannot approach the question of construction as though the particular activity now conducted by Computer (and other digital suppliers) was in the parties’ minds at the time. It is true that, as Mr Vos pointed out, it remains necessary to consider how the words of the agreement apply to the more technologically advanced age which has supervened. This is done in the context of statute and statutory instruments (for example, the classification of computer files as “documents”) and should be done for this contract. However, I must be careful not to transpose modern circumstances back to 1991 where that would be inappropriate. Second, it is not my function to draw definitive boundary lines so as to fix the operation of the TMA for all time. I have to rule on whether specified acts were breaches of the TMA. This will inevitably result in some clarification of the demarcation between permitted and non-permitted activities (or at least I hope it will) but it will not necessarily definitively mark all boundaries for all future purposes.
67. The two principal questions of construction that arise are, first, what is meant by use of a mark “on or in connection with” goods or services within a field of use, and second what is the meaning of clause 4.3 and its effect in circumstances such as those which give rise to this litigation. There is one important point of agreement which should be recorded at this point, and that is that it is accepted by Corps that the ITMS is a data transmission service and so falls within Computer’s field of use. I am sure that that is right – it is a service that falls within head (ii) of clause 1.2. For my part I consider that it is probably a broadcasting service as well, but that does not matter much.
68. Accordingly the first question that needs to be considered is the meaning of the use of marks “on or in connection with” goods or services in clauses 4.1, 4.2 and 4.3, and in particular when used in relation to matters within Corps’ second field of use. The important question is the extent to which Computer is correct in saying that it bears a narrow construction so that, in this particular context, it refers to use as a badge of

origin or control only, or conversely the extent to which it is capable of bearing a wider meaning.

69. It must be remembered that the expression is used in relation to things which are trade marks. The express “context” of the agreement is the reservation of the respective fields for the marks of the parties (see the recital) and it is also plain from the factual context (the previous agreement and the previous dispute) that that is true. The words are therefore used in that context and I consider that that provides some form of limitation to the otherwise very wide expression “in connection with”. A purely linguistic limitation (Mr Vos’s widest case) would not be appropriate. It would be far too wide. Lord Grabiner’s construction is closer to the correct analysis, but it is a little too narrow. It must also be remembered that this agreement operates worldwide – it is not confined to any particular jurisdiction. It is therefore not predicated on such uses of marks as might be permitted in any given jurisdiction. Accordingly, while this is an English law agreement, it would not be right to confine the words to referring to such use as English law would regard as being the proper use of a mark in a trade mark sense; nor would it be correct to reflect just the US Lanham Act in particular either (though no-one in the end urged on me that I should).
70. In the light of the context it seems to me that the words require or import some form of trade mark related connection. The broad thrust of trade marks is to attribute origin or origin-like attributes to the goods or services in question. So far as English law is concerned one can see this from *Aristoc Ltd v Rysta Ltd* [1945] AC 68. In that case the House of Lords had to compare the effects of the Trade Marks Act 1905 and the Trade Marks Act 1938. The 1905 Act defined a trade mark to be a mark :

“used or proposed to be used upon or in connexion with goods for the purpose of indicating that they are the goods of the proprietor of such trade mark by virtue of manufacture, selection, certification, dealing with, or offering for sale.”

That form of wording was not reproduced in the 1938 Act. (Interestingly, neither party addressed me on the expression “in connexion with” used in the 1905 Act.) The main point in the case concerned what sort of trade was relevant for the purposes of what the mark indicated, under the 1938 Act. It was held that the wording of the 1938 Act did not materially broaden what was required under the 1905 Act and that:

“A connexion with goods in the course of trade, in my opinion, means, in the definition section, an association with the goods in the course of their production and preparation for the market”. (Per Lord Macmillan at p 97)

“The word ‘origin’ is no doubt used in a special and almost technical sense in this connexion, but it denotes at least that the goods are issued as vendible goods under the aegis of the proprietor of the trade mark, who thus assumes responsibility for them, even though the responsibility is limited to selection like that of the salesman of carrots on commission in *Major Brothers v Franklin & Son*.” (per Lord Wright at p 102).



71. Other authorities (older and more recent) express themselves similarly. Thus in *R v Johnstone* [2003] 1 WLR 1736 Lord Nicholls said (at paragraph 13):

“But the essence of a trade mark has always been that it is a badge of origin. It indicates trade source: a connection in the course of trade between the goods and the proprietor of the mark.”

72. This sort of expression encapsulates the sort of connection that is required. I say that not because I take the case as fixing the relevant purpose of the TMA, but because it is a useful indication of the sort of limitation that is required. It reflects generally the worldwide purpose of trademarks:

“... the basic purpose of a trade mark is the same in any national economic system. The purpose is as a guarantee of commercial origin” (per Lord Walker in *R v Johnstone* at paragraph 63).

In taking the approach to construction that I take the TMA can be given an effect which produces the same result in whatever jurisdiction the question arises. What is required for use “on or in connection with” subject matter is a degree of trade connection or association with that subject matter relating to its commercial origin. I do not think it is possible to be more specific than this.

73. It follows from this that neither Lord Grabiner nor Mr Vos are wholly correct in the meaning they seek to give to “in connection with”. Lord Grabiner is too narrow. He seeks to say that the only connection is one which attributes source and origin (in the sense of ownership of the right) or control of it, to the user of the mark. That is too narrow. A wider connection is capable of being within it. Mr Vos, at his widest, is too wide. These are, after all trade marks, and a purely linguistic boundary is not an appropriate delimitation.
74. So far as clause 4.3 is concerned it seems to me that its purpose and effect is as follows. Problems of construction can get difficult where boundaries are approached, and that is particularly so where potentially generalised expressions like “in connection with” are concerned. What seems to have happened is that the parties anticipated this and provided for it in clause 4.3 where such things as a data transmission service, or a broadcasting service, or a piece of hardware (Computer’s field) is delivering musical content (Corps’ field). They anticipated that it might be said that the use of Computer’s mark on and in connection with (for example) the delivery service would, or might, also be said to be a use in connection with the content that was delivered via the service.
75. In my view clause 4.3 anticipates this potential clash and seeks to resolve these difficulties. It is not happily drafted but the way it works is as follows. The first sentence acknowledges the sort of situation that has arisen in the present case – Computer’s service, within its field of use, is used to transmit content which is within Corps’ field of use. It does not prohibit that situation; it seeks to cater for it. The words “used to reproduce, run, play or otherwise deliver such content” (emphasis added) make that plain since those words anticipate the relevant activity. On its face it does so by re-stating the parties’ respective territories, which is a slightly curious way of going about it because if taken literally it is merely a re-statement which is not very useful. They each have their exclusive territories anyway, and those territories

do not need re-stating. However, the clause must be doing something more than stating the obvious in terms of territory, and I consider that Mr Vos is wrong so far as his submissions are suggesting that it is just doing that. I do not see what the point of that would be. In my view what it is doing is implicitly acknowledging that there might be arguments about whether (for example) a Computer apple-branded data transmission service which transmitted music was, in doing so, using the apple mark “on or in connection with” musical content, but avoiding those arguments by accepting that an application to the service, without more, would not be taken as being a use “in connection with” the content (or technically the creative work). In other words the mere running of a data transmission service, transmitting musical content, under a Computer apple mark would not, of itself, be a breach.

76. Mr Vos submits that this clause is restrictive, not permissive. He says that it reinforces the exclusive right of Corps to use its mark on content, and he emphasises the cross-reference to the definition of that content and the fact that that definition refers to content “regardless of the means by which those works are ... communicated, whether tangible or intangible” (emphasis added). He says that this makes it clear that Corps alone is allowed to do this, and that therefore Computer, which is actually doing it now, is not. It thus reinforces and preserves Corps’ rights to its mark on content, including intangibly communicated music (which would include music content transmitted via the data transmission service) and makes it clear that Computer is not entitled to use its mark in connection with that content. Accordingly, if Computer wishes to use its mark on a data transmission service that transmits musical recordings it must do so in such a way as makes it clear that its mark is not used in connection with the content.
77. Mr Vos accepts that Computer’s apple mark can be used on the delivery system; he says it must not go further and be used in connection with content as well. He even accepted that use on the delivery system would not necessarily be use in connection with the music (though it would be necessary to do that in such a way as made the distinction or dividing line clear). However, I think that his construction requires a more rigorous approach to the separation than the one that I consider to be correct – that was indicated by some of his submissions in his closing speech. Because of the broad interpretation that he would give to “in connection with” it will be harder, on his approach, to separate the two uses once the mark is used on the delivery system at all. I rather suspect that it would require some odd presentation or extreme steps which the parties are unlikely to have contemplated as being required in the circumstances. The correct approach is indicated by the structure of the second sentence of clause 4.3. The first sentence has presupposed the possibility of a mark used on a delivery system which delivers music content. The second sentence starts with a situation which it is apparently going to qualify in that manner (“In such case ...”), refers to a potential difficulty (“even though Apple Corps [etc]...”), and then supplies a solution (by referring to Computer’s own exclusive right) thereby making clear that it can exercise its right without being accused of trespassing into Corps’ territory. There is then the proviso which qualifies the clarified liberty. The structure is therefore as follows: “Even though X is the case, nevertheless Y is allowed even though it might otherwise be thought it was not, but that does not go so far as Z”.
78. There remains the question of the whereabouts of the proper boundaries of such use. There must still be some limits. This approach to the meaning of clause 4.3 does not

mean that once Computer has used its mark on its own services it then has a licence which allows it to refer to content by suggesting some sort of trade connection going beyond the service. It does not have that right. In my view it is intended to protect a fair and reasonable use of the mark when applied to the service. Provided that the mark is used in a reasonable and fair way on or in connection with the service, and genuinely (non-colourably) to denote a trade connection with that service (rather than with anything else), then the line will not be treated as crossed. The expression “fair and reasonable” is, of course, my expression. It does not appear expressly in the TMA. But in my view it is necessarily to be implied in order to make the provision work. In my view it achieves what the parties sought to achieve in clause 4.3.

79. Mr Vos laid great stress on the provisions of clause 4.4, which contain an express permission to Computer to use its mark for training, promotional, advertising and demonstration material, provided it is not paid for. He said that that demonstrated that otherwise there was a bar on selling content – he says that it “gives you a clear indication of what they [ie Computer] cannot do, which is sell, and charge for music.” This, he says, assists in the construction and operation of the rest of the agreement. I do not agree. This clause gives an express permission to apply Computer’s apple marks to material fairly and squarely within Corps’ field of use, but for limited purposes. It does not say anything implicit about what is not permitted under the other provisions. One looks to those other provisions for such prohibitions. The prohibition on selling with a mark used on or in connection with the recording is contained in, or arises out of, clauses 4.2 and 4.9. It does not help to resolve the question in the present case, and how clause 4.3 applies.
80. Mr Vos also relied on the proviso to clause 4.3, which prevents Computer from using its mark “on or in connection with physical media delivering pre-recorded content within subsection 1.3(i) or (ii) (such as a compact disc of the Rolling Stones music)”. He says that this makes it clear that Computer must not use its mark in connection with the sale of music content however sold, and it does not matter that the sale is via a computer connection because of the incorporated cross-reference to intangibility, which preserves it for Corps. Clause 1.3(ii) makes it clear that the words in question are within Corps’ exclusive field of use however they are communicated (“whether tangible or intangible”), and they are capable of describing what Computer is doing even though nothing like a CD is delivered. He says it shows how narrowly clause 4.3 should be construed – Computer is confined to the use of its marks on its service and must not trespass in any way into a use in connection with content. He notes that Mr Jobs claims that permanent downloads are just the next thing on from CDs, or are like CDs, and claims that in ordinary language any reasonable person would regard a permanent download stored on a physical medium, such as a hard drive, as “physical media”. Bearing all this in mind, and bearing in mind that the court has to apply this contract to technological developments that were not precisely foreseen, it would be appropriate to regard a permanent download within the definition of “physical media delivering pre-recorded content”.
81. Once again, I do not agree. I acknowledge the need to be careful in applying this contract to new situations, and it is possible for the proviso to apply to developments that were not foreseen at the time of the TMA. However, it would require a serious distortion of fairly plain notions to say that files delivered by ITMS and stored somehow in digital form, and/or the hard disk which stores them, amount to “physical

media” which “deliver” pre-recorded content. It is true that physical things are involved – servers, communication equipment, wires and hard disks, to name but some, but they do not, in any form of ordinary parlance, amount to “physical media delivering pre-recorded content”. The hard disk on which downloaded content is stored may in some contexts be regarded as a physical medium, but it does not deliver anything; it stores what is delivered by a means other than a “physical medium”. The example in clause 4.3 gives the sort of thing the parties had in mind, and it is readily intelligible. What they had in mind was physical media like a CD – vinyl and tape would be contemporary parallels; SD (Secure Digital) cards would be a more modern equivalent. The physical medium has to carry the content. There is no equivalent or analogue in a download service like ITMS.

82. Nor is any assistance to be gleaned from the reference to intangibility in clause 1.3(ii). I do not think it is imported into the proviso. One has to look very carefully at what it is that “intangible” refers to in clause 1.3(ii). It does not refer to “content”; it refers to the method of recording or communication of works – “the means by which ... works are recorded, or communicated whether tangible or intangible”. Contrast the wording of the proviso. The word used in the proviso is “content” – “pre-recorded content within subsection 1(3)(i) and (ii)” (emphasis added). Intangibility does not qualify “content”; it qualifies methods of communication. Accordingly it is not necessary, as a matter of strict drafting logic, to incorporate the cross-reference to intangibility, and no reason in common sense to do so either. If it were introduced it would provide an ostensible conflict with the notion of a physical medium. I see no reason to suppose that the parties intended to introduce that somewhat troublesome notion when there is a perfectly workable construction that avoids it.
83. All this does not, as Mr Vos submitted, make nonsense of the exclusive rights given to Corps to apply its marks to musical recordings, including recordings transmitted in intangible form. It still has those rights. Computer has no right to apply its marks to such matters. What Computer does have the right to do is to use its mark in connection with the service which sells content without automatically being in breach of the TMA, and to be able to avoid being in breach providing that it is acting fairly and reasonably. Corps retains the exclusive right to apply its marks to the “creative works”, however communicated. I do not see what is nonsensical about the result which I consider to be correct.
84. In reaching my conclusion I place no reliance on the following points urged on me by Lord Grabiner:
- i) I do not think that head (iii) (the ancillary services) of Computer’s fields of use assists in arriving at an answer to the problems of this case. I think that it may have been suggested that this head assisted one in arriving at a conclusion that sale of content was permitted. If that was suggested then I do not consider that to be right. The matters that fall within head (iii) are all matters which are ancillary to the prior two heads. Thus distributing equipment would be an ancillary use. But in the present case the service itself is a distribution service. Computer is not distributing its distribution service. It is operating its distribution service. Similarly, nothing that it is doing falls within financing its activities within the meaning of the clause. This paragraph is therefore of no relevance to the matter before me.

- ii) Second, Lord Grabiner’s submission that the TMA was intended to preserve the use of Corps’ marks for the form of business that Corps had at the date of the TMA (which did not include the transmission, or even the distribution, of music content). It is true that the recital refers to the “record business”, but the real area of use for Corps’ marks is spelt out clause in 1.3, which is itself referred to in the recital in a way which demonstrates that clause 1.3 governs, not the recital. The fields of use are spelled out in terms in the TMA, and its provisions do not define them by reference to what the activities of the parties were at the time of the TMA.
- iii) I do not gain any assistance from considering the terms of the 1981 Agreement. It is plain that the boundaries had moved, but their 1991 position must be determined by the terms of the TMA, and I did not find it of any assistance to look at where they had been placed in 1981.

### **The question of breach**

85. Having resolved the principal issues of construction it is now necessary to decide which, if any, of the alleged breaches have been established. Whether there has been a breach will depend on the appearance of the marks and what the use of the marks conveys. In trade mark law (or Community trade mark law at least) it is relevant to consider how things would appear to the “average consumer” – one who is “reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect” (*Lloyd Schuhfabrik v Klijsen* [1999] ETMR 690). So far as it is relevant to consider perceptions in this case, that seems to me to be the correct test to apply. The parties were in agreement about that.

### **The use of the Apple mark in the ITMS**

86. So far as the use of the apple mark on the ITMS is concerned it is broken down into various elements – the basic presentation, the exclusive tracks and so on. It is appropriate to consider them separately, but also to stand back and consider them as a whole as well. I shall do both.
87. I have already described this mark and how it appears on the screen when the ITMS is invoked. It is clearly used on or in connection with the ITMS and Corps accepted that that was a data transmission service within Computer’s exclusive field of use. We are therefore in clause 4.3 territory because it is being used to transmit content within Corps’ field of use. But before considering clause 4.3 it is appropriate to consider whether the sort of use made of this logo is a use “on or in connection with” recordings within the meaning of the TMA.
88. I have already held that the fact that the content is being sold does not help to determine the question that I have to decide. There is, in my view, no built-in prohibition on sale by Computer. A data transmission service remains a data transmission service even if a payment is made for the data that is transmitted. The same is true if (as in my view is the case) ITMS is also a form of broadcasting service. So far Computer is doing what it is entitled to do. Is it going further and associating its mark with the “creative works” on the ITMS (in contravention of the TMA as I have construed it)? Is it going beyond merely using the apple logo to describe its service and suggesting a trade connection with the content?

89. This is ultimately a matter of impression. I must look at the mark with the eyes of a reasonable and sensible user and determine what impression would be given. Such a user would be familiar with the notion of buying recordings of creative works from a retailer, and would be capable of not seeing any other association between retailer and the music other than that arising out of the sale itself. That is what happens in shops. The same user would be likely to be familiar (at least nowadays) with other download services (for example Napster, or Real) where downloads of similar material are available and where the service's logo features on the webpages from which the downloads take place, or within the downloading window. In my view the presence of a logo which is the logo of the download service would not be likely to be taken by such a user, without more, as a sort of trade association with the content beyond that of being a retailer. That is not, in my view, the sort of association that falls within the TMA. A retailer offers goods which have originated from others, very often under the mark of others. In doing so, and in advertising his sales service by the copious use of his own mark, he does not suggest that the goods are his in terms of trade origin or trade source, particularly if the originator's mark is used. As Jacob J observed in *Euromarket Designs Inc v Peters* [2000] IP & T 1290:

"It may well be that the concept of 'use in relation to goods' is different for differing purposes. Much may turn on the public conception of the use. For instance, if you buy Kodak film in Boots and it is put in a bag labelled 'Boots', only a trade mark lawyer might say that 'Boots' is being used as a trade mark for film. Mere physical proximity between sign and goods may not make the use of the sign in relation to the goods. Perception matters too."

90. In the present case the perception of the relevant customer, and not the intellectual analysis of the trade mark lawyer, is the relevant test. In the present case that user will be likely first to have seen Computer's apple in the same panel in the context of the iTunes software. While the link on the iTunes website launches iTunes straight into the ITMS, it seems to me to be likely that the reasonable user will have had some familiarity with iTunes before then. On iTunes the apple clearly denotes the software, and it is not suggested by Corps that that is an impermissible association with the music content shown in the main window. Once one is in the store the apple would be taken as denoting the store (in the sense of the service) and perhaps the software (but that does not matter), but I do not see that it goes further than that and adds some additional form of trade connection with the content of the recordings. As one navigates round the store one comes across the various recordings, but this process does not add an additional trade connection within what I consider the true effect of the TMA to be. Mr Vos relies on the fact that the apple logo disappears when there is some form of downloading activity, or playing, and re-appears when that activity is over, as somehow reinforcing a connection with the recordings. I do not accept that. It might be a way of reinforcing the Apple Computer identity, and it is obviously perceived by Computer as being important to have it there, but it does not seem to me to create or to reinforce a connection with the music.

91. However, because of clause 4.3 that does not necessarily matter. This is, in my view, precisely the sort of situation that clause 4.3 was intended to address and in respect of which the sort of analysis and argument that I have just conducted was to be avoided. Computer is undoubtedly using its mark on and in connection with its service (that is

common ground). That service is delivering “content” within Corps’ field of use. We are therefore firmly within clause 4.3 territory. The use in the context of the service is genuine (non-colourable), reasonable and fair. It does not, in my view, go beyond that. That is its purpose; it is not taken beyond it to any unfair or unreasonable extent; and it is not used as a device for going further and somehow “franking” (my word) the content. The use does not go beyond a use to identify the retail service involved, and the connection suggested (if there is one) does not go beyond such connection as arises out of that retail context. Accordingly clause 4.3 operates to allow Computer to use its apple mark in the manner in which it has used it in relation to the ITMS.

92. One thing that was heavily relied on by Computer is the fact that there are embedded notices which attribute the ownership of the rights of each recording to the rights owner, and that Computer is not the owner of any of those rights. That ownership can be ascertained by getting to the album from which the track is taken (which is not difficult) or from the track information once the track has been downloaded. In the light of the view that I have taken as to the meaning of “on or in connection with”, which has a meaning extending beyond rights of ownership, this point is of less importance. It is, however, significant to note as part of the overall picture that Computer does attribute the rights to the owner. It does not leave the position uncertain. While not determinative of anything, it is nonetheless consistent with the conclusion that I have reached on looking at how the Store and software operate.
93. Looking at the operation of the ITMS by itself, therefore, I conclude that the use of the Apple logo in the notional LCD display does not suggest a relevant connection with the creative work. However, even if it did then clause 4.3 would operate to permit it. I think that the use of the apple logo is a fair and reasonable use of the mark in connection with the service which does not go further and (unfairly or unreasonably) suggest an additional association with the creative works themselves. It is fairly and squarely within the provisions of clause 4.3 of the TMA.
94. I turn now to consider the other matters which might be said to tie Computer more closely to recordings – the exclusive tracks, special playlists or selections, special “boxed sets” and special recordings. These were relied on as demonstrating that Computer was acting as a record company, which is, I suppose, one way of considering whether Computer has achieved the relevant connection between its mark and the recordings. However, it is not a substitute for carrying out the right inquiry. When the correct inquiry is carried out I do not think that these items cross the line. I do not think there is a serious question about the special playlists or selections. The others require a little more consideration, and the special music comes closest to the line. However, I still do not think that the line is crossed. The availability of exclusive tracks is in the nature of an “in store” offer by a retailer, and does not carry the necessary association into existence. In relation to these tracks Computer is still a purveyor of downloaded content, albeit exclusive for a limited time in relation to the tracks. The boxed sets are merely a way of packaging what is otherwise sold on the site. The specially recorded music comes pretty close to the line, but at the end of the day the question is not whether Computer commissions it in any sense (it is allowed to do that) but how it is presented to the world in relation to its mark. There is a closer association with the mark “iTunes”, but that does not fully carry over to the apple logo. I do not think that that presentation goes beyond using the mark in connection with the data transmission service in relation to a recording which is

exclusive to the store for a period of time. If I am wrong about that then again I consider that clause 4.3 prevents Computer from being in breach. Its use of the mark remains a use on or in connection with its service, and so far as it becomes associated with these additional factors I do not consider it goes beyond a proper, fair and reasonable use in connection with the mark and trespasses beyond it.

95. Mr Vos relied on the fact that the word or words “iTunes” or “Music Store” appear above the apple logo on the frame of the ITMS window, coupled with the fact that iTunes and iTunes Music Store are registered as trade marks in connection with (inter alia) recorded music. He said that the association of the word when it appeared above the display of the Store’s contents was a trade mark association in connection with sound recordings, and if that was right then the same must be true of the apple logo which appeared immediately below the word. I do not consider that this assists him. The fact that the word is registered as a trade mark in relation to a particular product does not mean that any given use demonstrates that association. What matters is what actually appears, and the significance of what appears in its context. That is what I have considered above.
96. Part of the material that was urged on me by Computer as demonstrating that the use of the apple logo in the context of the ITMS was not objectionable was that when the store was demonstrated to Mr Aspinall, before its launch, the apple logo was plain to see, its role and position was apparent and yet Mr Aspinall did not object at the time. It is said that he only objected some time afterwards when lawyers, or perhaps the other directors of Corps, pointed it out to him. It is said that if he, as the sole executive of Corps, charged with protecting Corps’ position (and alert to challenges to it) did not spot the use of the apple as being an association with the recordings then it is even less likely that the reasonable man would do so. I do not give any real weight to this factor. Mr Aspinall told me that he did not notice the apple and how it came and went when he had the Store demonstrated to him. I can quite understand that, in the context of a demonstration such as he will have received, and accept what he said. His mind will doubtless have been on other things, quite understandably, no doubt assisted by the fact that it was a demonstration of a product. In the circumstances it is of no significance that he did not notice what he now complains about.
97. Nor do I gain any assistance from the reliance by Computer on what has happened in relation to QuickTime. Computer points out that it has been delivering music via QuickTime without complaint from Corps. The QuickTime player displays on screen with a simulated metal frame of a coloured appearance similar to the iTunes frame. On the Windows versions of the player (but not on Apple versions) an apple logo is displayed in the corner of this frame. The QuickTime website has even contained a promotion of and a link to a Beatles music website, under an arrangement with Corps, and the QuickTime software was used to deliver Beatles music and video content from that site to the end user.
98. Computer seeks to rely on this by saying that QuickTime is software allowing the distribution of music, and the ITMS is also a system for the distribution of music content. There is, said Lord Grabiner, no material distinction between the two. Apple marks are used in the same way in relation to each. The fact that Corps has not complained about, and does not apparently feel able to complain about, QuickTime means it has no legitimate complaint in relation to the ITMS.



99. There are two reasons why this does not really assist me (or Lord Grabiner). The first is that technically speaking the views of Corps as to whether the QuickTime website was or was not a breach of the TMA does not help me to decide whether the ITMS gives rise to breach. Whatever view was formed in relation to QuickTime may be right or it may be wrong, but I have to decide this case on what happens in relation to the ITMS. The second is that in any event the use of Computer's apple marks in relation to QuickTime is not manifestly the same as its use in relation to QuickTime. The QuickTime site presents as a tab within Computer's website. There is a row of tabs running along the top of the screen, notionally dividing the overall site into its constituent parts. The left hand tab is Computer's apple symbol, denoting a home page tab. It stays there at all times while in Computer's site (including when in the QuickTime site, treating the QuickTime element as a separate site for these purposes) so it is visible. It is, however very different in prominence and appearance from the apple logo in the centre of the ITMS display, and ostensibly with a different function (a tab marker) though I suppose it still retains the apple badging of the product. Within the QuickTime pages there are, at least on occasions, a couple of uses of the Apple word mark, but again the whole appearance is different from the ITMS appearance. The use of the logo on the frame might be closer in concept to the apple on the ITMS display, but the overall impression of the player and the logo in context is nonetheless probably different. Thus the service (if it is one) is different; and the use of the apple marks is different. The references to the software and the cross-references to Computer, on the site, and on related sites, is different. Bearing all this in mind, I can take nothing from a failure to object to the use of apple marks in relation to QuickTime, or from the fact that it has been used to deliver Corps' content at the request and behest of Corps.
100. The same sort of consideration prevents Lord Grabiner from getting assistance from another aspect of iTunes, namely the "Radio Stations" heading in the Sources. If one clicks on this a listing of internet radio stations (ie radio stations that stream their content over the web) can be obtained, and one can listen to them by clicking on the appropriate entry. Corps makes no complaint about this, and Computer says that its use of the Apple logo in conjunction with the ITMS is conceptually no different, so if Corps has no legitimate complaint about the display of radio stations then it can have none in relation the store. Once again this does not help much. The question is whether use of the logo in conjunction with the ITMS display offends. Whether or not something else offends, or is complained about, does not assist in the determination of the main question.
101. Much was made by Mr Vos of assertions by Mr Jobs in his presentations to the effect that iTunes and the ITMS was doing something that Mr Vos identified as special. He said that Computer offered a seamlessly integrated solution, from enabling a purchaser to identify music online, playing a sample, choosing it, paying for it, downloading it, playing it on the computer and if required downloading to and playing it on an iPod, all (except that very last step) within the same visual environment (that is my summary, not Mr Vos's, but it encapsulates his point). The end product was like buying a CD. I have extracted material from a relevant presentation above. That was relied on as demonstrating that the apple marks were used in connection with musical content when the apple logo appeared so prominently at the top of the ITMS window. The material emphasises, and indeed relies on, the link (it is said). Again, I do not accept that as a helpful analysis. It may well be true

that Computer was selling this as some sort of end-to-end solution, and that it compared its product favourably with buying a CD, but that is really only marketing-speak. What matters is what it actually did with its mark, and how that would strike a reasonable user.

102. There was a considerable amount of evidence about the format in which the music files are supplied and the encryption involved. During the argument, as I have already indicated, Mr Vos said that this point was relied on not so much as a separate breach but in order to counter submissions made by Computer that Computer was not behaving like a record company but was behaving like a retailer. However, Corps' opening written submissions rely on these technical matters as demonstrating that the recordings are Computer's own downloads, in the same manner as EMI's pressings of CDs were EMIs. It was said to be seeking to associate its mark with "individual recordings of a particular technical quality". It seems to me, therefore, that the file characteristics are relied on as part of the picture which Corps puts together as amounting to a breach of the TMA, and I should deal with the point.
103. It is true that all the music files that ITMS sells are in the same format, as appears above. That is in the end specified by ITMS and is a standard that Computer has decided to adopt. The music files are accompanied by additional material (metadata) which includes such things as track title and the rights attribution. These music files are encrypted. The encryption process does not, as a matter of substance, affect the musical content of the files. It changes the bits that carry the content in the same way that a code applied to a written message changes the characters of the original message, but the music is restored to precisely the same music, encapsulated by precisely the same bits, when the file is decrypted, in the same way as precisely the same text message re-emerges when a coded message is decrypted. In no real sense is the musical content modified, so in no real sense does Computer alter the content. The same is true of the FairPlay wrapper – this is just another encryption and decryption process. So what Computer does is to take a musical recording, in the form of a digital version, and then carry out some technical processes to the file. That is not the sort of activity that a record company or record label, would necessarily carry out in relation to musical content. If it matters it can be brought within Computer's exclusive field of use under the TMA as a "data processing service", but that may not matter. The parallel with pressing is not a genuine one. The activity of encryption is associated with the service of providing data transmission, which is within Computer's field of use. It is not in substance an activity in relation to the creative work (or musical content). It is not a factor which, either singly or taken with other factors, causes the apple mark appearing in relation to the ITMS to go beyond a reasonable and fair use on and in connection with the service and become a use in connection with the creative works. It is, I repeat, a technical matter.
104. Accordingly, none of those factors, taken separately, is in my view a breach of the TMA. However, it is also appropriate to take them together and look at the overall picture, because it is legally possible that the overall picture gives rise to a connection between Computer's marks and the recordings that does not arise out of the separate constituent parts taken separately. This exercise remains one of impression. The overall impression is, in my view, no different from the impression created by each of the separate parts. The overall impression is one of a store which is selling (transmitting) recordings (data), puffing its services and wares and offering some

enticing products. The technical qualities of the product are uniform (the Protected AAC format). However, the marks are used on and in connection with the service, and they are still not, in my view, used to “frank” the recordings as well. Computer has not crossed the line. Alternatively, clause 4.3 permits what has been done for the same reasons as it permits the other activities referred to above.

105. I conclude, therefore, that the use of the apple logo above the ITMS display does not amount to a breach of the TMA.

#### **Advertisements – the four video adverts**

106. There is no doubt that Computer’s apple logo appears on and in each of the 4 adverts. I have described above how that occurs. In a broad sense it is also true that the mark occurs in connection with recorded music, because one hears recorded music, it is the availability of recorded music that is being advertised, and the apple logo appears at the end of each advert in that context (albeit belatedly). However, for the reasons given above such a simple approach is not the test. I have to consider whether the mark is used to suggest a relevant trade connection with the recorded work, and even if it does then whether it is still permitted if the mark is used in connection with the download service and is a reasonable and fair use which does not go unreasonably and unfairly beyond it.
107. What matters is the overall effect, though to see that it is necessary to chart the progress of the advert. The last three adverts (ie those other than “My Generation”) all start with a large chunk of content, and then have a textual reference or references to the performer, the album and “iTunes”. In some cases those references are split into two textual screens with the performer(s) appearing in between. In two cases (U2 and Eminem) there is also a visual reference to the iPod (stronger in the former than in the latter). It is plain that the dramatic music and visual presentations are intended to link to the availability of the music on “iTunes”, which I consider the reasonable and appropriately experienced viewer would take to be a reference to the music store, with a further reference to the desirability of downloading to an iPod in the U2 and Eminem adverts. That is well-established by the end of the advert. At the end of the advert the apple logo then appears. I think that the correct perception of this is that this is a reference to the service that has been advertised a few seconds before, and (where there has been a reference to the iPod) to the iPod as well. That is reinforced in the case of the Coldplay advert by the fact that “iTunes.com” appears on the screen with the logo. I do not think that this logo would be taken as providing a trade association with the creative works at all, or if there is one it is one which is provided only via the delivery service, which is what the TMA permits (clause 4.3).
108. The analysis of the “My Generation” advert is slightly different, though the result is the same. Unless it is advertising an iPod, it is not apparent what the product is at all until the first text screen. That screen makes it clear that “songs” are being offered for sale, and probably for adding to an iPod, but it is not clear how. However, when one gets to the last screen it becomes apparent how – they are being offered by “applemusic.com”, which is plainly associated with Computer by the conjunction of the logo and the use of the word “apple” as part of the website title. So the message is about the sale of songs. “Applemusic.com” makes it plain where one can find the vendor. The average viewer (with the attributes identified above) will realise that this refers to the download service; even the less astute will nevertheless know that one

goes to a website to find out where to get the music from. In each case the apple mark is associated with the web address which is in turn associated with the downloading service. This is again therefore use in connection with the permitted Computer field of use and is permitted by the TMA, either because it is not a use in connection with the underlying creative work (which in my view it is clearly not, in this case) or if there is a connection with the underlying work clause 4.3 prevents there being a breach because the reference is no more than is reasonable to refer to the download service.

### **The static advertisements**

109. I have described a sample of these above. The main thrust of the sample is to advertise the iPod (which is hardware within Computer's exclusive field of use) and no point is taken about the apple logo used in conjunction with that. There is, however, a reference to the ITMS. Nevertheless there is, I find, no breach in respect of this use. The link between the logo and the references to the store is implicitly there but it is probably less than on the video adverts. In any event, the only possible link between the logo and musical recordings is via that link. The association between the logo and the download service is a proper one. The primary reason there is no breach is because there is no use of the logo in connection with recorded music for the purposes of the TMA – there is no association by way of trade within that agreement. However, even if I am wrong about that the use is still a permitted use within the regime of clause 4.3 – it is a use which permissibly associates the logo with the service, and it does not go beyond what is reasonable and fair in order to achieve that.

### **E-mail advertising**

110. This claim fails for the same reason that the other claims fail. The association is between the apple logo and the store, and either it is not used in connection with the recorded music or it is a permissible reference to the data transmission service within clause 4.3.

### **Conclusion**

111. In the circumstances I find that no breach of the TMA has been demonstrated. The action therefore fails.

# **ANEXO 3**



## **ASPECTOS RELACIONADOS CON COMPETENCIA DESLEAL.**

Competencia desleal por confusión

## **CONFUNDIBILIDAD.**

Criterios para realizar el cotejo marcario

## **REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO**

## **SIGNOS ENGAÑOSOS.**

Irregistrabilidad de signos engañosos

## **SIGNOS QUE CONTRAVIENEN DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE TERCEROS**

## **TIPOS DE SIMILITUD ENTRE DOS SIGNOS**

### **Proceso 17-IP-2005. Marzo 9 de 2005**

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, literales a), b) e i); 136 literales a) y f); 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, República del Ecuador. Actor: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED. Marca: "DESTAPOL 100". Proceso Interno N° 9517-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán.

### **VISTOS:**

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 9 de febrero del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 23 de los indicados mes y año.

## **1. Antecedentes**

### **1.1. Partes**

Actúa como demandante la firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI; el Presidente del mencionado Instituto, así como el Procurador General del Estado.

Se considera como beneficiario de la resolución impugnada, al señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI.



### 1.2. Acto demandado

La interpretación se plantea en razón de que la firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de la siguiente resolución, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI:

Nº 0979639, de 19 de noviembre del 2001, mediante la cual la mencionada Autoridad rechazó la observación presentada por la Actora, con base en las marcas de su propiedad “DESTAPA” Y “DESTOP”, que protegen productos de la clase internacional 3, respecto del registro de la denominación “DESTAPOL 100”, solicitado por el señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI, como marca destinada a amparar productos comprendidos también en la clase internacional Nº 3.

### 1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Tribunal compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

#### a) Los hechos

– El 16 de febrero del año 2001, el señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI presentó solicitud para obtener registro del distintivo “DESTAPOL 100”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase Nº 3 de la Clasificación Internacional de Niza.<sup>[1]</sup>

– El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 435, pág. 27.

– El 3 de julio del 2001, dentro del término legal, la firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED presentó oposición a la referida solicitud, con fundamento en las marcas de su propiedad DESTAPA y DESTOP, que amparan productos de la misma clase internacional Nº 3.

– El 19 de noviembre también del 2001, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 979639, por medio de la cual rechazó la oposición presentada y concedió el registro solicitado para la marca “DESTAPOL 100” (mixta).

#### b) Escrito de demanda

La firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED expresa, como ha sido ya dicho, que el 16 de febrero del 2001, el señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “DESTAPOL 100”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 3, respecto de la cual fue presentada oposición por parte de la firma demandante, con base en las marcas de su propiedad “DESTAPA” y “DESTOP”, que amparan productos de la misma clase.

Afirma que el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la oposición presentada, al expedir la Resolución Nº 0979639, de 19 de noviembre de 2001, por la cual declara la improcedencia de aquélla, al considerar que la denominación “DESTAPOL 100”, siendo una marca mixta, sus elementos le otorgan al conjunto suficiente distintividad.

<sup>[1]</sup> Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.



Argumenta la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al manifestar que "... al momento de cotejar las marcas 'DESTAPA', 'DESTOP' y 'DESTAPOL 100', el Director Nacional de Propiedad Industrial N° consideró que las semejanzas son muy superiores a las diferencias, por lo que la marca impugnada era irregistrable."

Expresa la accionante, que "...el Director Nacional de Propiedad Industrial N° consideró las cuatro reglas fundamentales para la realización del cotejo marcario...", muchas veces aludidas por este Tribunal.

Sostiene que "... si bien es cierto la marca 'DESTAPOL 100' es mixta, este hecho carece de relevancia, pues el elemento gráfico se constituye única y exclusivamente por las letras que componen la marca 'DESTAPOL 100' sin que exista ningún gráfico en realidad, además el elemento denominativo predomina dentro del conjunto al ser la palabra el medio que utilizan los consumidores para solicitar un determinado producto, debiendo realizar la comparación marcaria entre la parte denominativa de las tres marcas en conflicto."

Concluye afirmando, por otra parte, que "con anterioridad, el señor Enzo Caiozzi Lemonci, solicitó la denominación 'DETAPOL' (sic) para la protección de los mismos productos de la marca impugnada, y fue rechazada por la similitud con las marcas 'DESTAPA' y 'DESTAPOL'(sic)..."

#### c) Contestaciones a la demanda

El Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, da contestación a la demanda sosteniendo que la resolución impugnada es válida y legal.

Manifiesta que "...la coincidencia parcial de letras N° es obstáculo para el registro de una marca."

Argumenta que "...la marca DESTAPOL 100 es mixta y que el gráfico y elemento denominativo otorgan al conjunto suficiente distintividad."

Expresa que se ratifica "en la resolución emitida, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitaria y legislación nacional."

Niega finalmente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, e impugna la prueba que presente la contraparte.

El Presidente también del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI; contesta la demanda oponiendo las siguientes excepciones:

1. Niega los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda.
2. Ratifica la resolución N° 0979639, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y con la legislación nacional vigente.
3. Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.
4. Solicita que se reproduzca todo cuanto de autos le fuere favorable.

El Procurador General del Estado, por medio de su Delegada, da contestación a la demanda sosteniendo que le "corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio."

Expresa que "con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso, de conformidad con los literales c) de los artículos 3° y 5° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del estado, señalo el casillero judicial..."





d) Tercero Interesado

El señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI, confirma que solicitó el registro de la denominación DESTAPOL 100 para proteger productos de la clase internacional N° 3, siendo presentadas observaciones por parte de la firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS), la cual inició el presente juicio.

Alega la improcedencia de esa acción, al sostener que “las marcas ‘DESTAPA’ y ‘DESTOP’ N° son semejantes con la marca DESTAPOL 100, ya que en conjunto presentan diferencia suficiente y, de ésta manera, pueden coexistir en el mercado sin causar ningún perjuicio al público consumidor y tampoco puede causar confusión la procedencia de los productos comercializados con estas marcas.”.

Argumenta que “la marca DESTAPOL 100 es de naturaleza mixta, ya que fue registrada su parte denominativa y su diseño, lo que constituye un signo suficientemente distintivo de las marcas Destopa (sic) y Destop; en consecuencia la marca DESTAPOL 100 fue registrada de conformidad al artículo 134 de la Decisión 486 y Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que N° existe una competencia desleal entre los productores.”.

Concluye señalando que “la marca DESTAPOL 100 es DISTINTIVA y es una marca NOTORIAMENTE CONOCIDA ya que es una marca apreciada por el consumidor.”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

## **CONSIDERANDO:**

### **1. Competencia del Tribunal**

La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, apreciándose que se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por ese artículo, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

### **2. Consideraciones previas**

La Primera Sala del Tribunal compareciente, por medio de solicitud aparejada al Oficio N° 638-TDCA-1S-9517-ML, de 4 de febrero del 2005, ha planteado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, literales a), b), e i); 136 literales a) y f); 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal, luego de haber constatado que la solicitud referente al registro de la marca “DESTAPOL 100” ha sido presentada el 16 de febrero de 2001, esto es, en vigencia, precisamente, de la Decisión 486, procede a atender el requerimiento en los términos formulados.

### **3. Normas a ser interpretadas**

Por lo expuesto, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISION 486

(...)

“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 alguna 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 anteriores.”

“Artículo 135. N° podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) N° puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad;”

(...)

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;”

(...)

“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.”

“Artículo 136. N° podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

“a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”

(...)

“f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;”

(...)



“Artículo 137.– Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.”

(...)

“Artículo 150.– Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si N° se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

### 4. Concepto de marca, clases y elementos constitutivos

#### Concepto

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

#### Clases de Marcas

La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo.

En el marco de la Decisión 486 se puede sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en su artículo 134.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder éstas a las clases a las cuales pertenecen los distintivos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o N° poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que N° tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

LA MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).



Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos –indica la doctrina– siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Al respecto este Tribunal ha manifestado:

“se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que N° obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.<sup>[2]</sup>

Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, N° habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

### **Elementos constitutivos de una marca**

El artículo 134 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición de la marca en la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

La representación gráfica, juntamente con la distintividad, son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486, como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la

<sup>[2]</sup> Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. N° 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

### 5. Excepciones al registro de una marca

#### Impedimentos básicos para ese registro

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado marca.

El literal a) de esa norma establece que N° podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo anterior de esa Decisión N° puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los requisitos determinados en el artículo en comento; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando, entre otros, palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o N° los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verificar, si en este caso específico N° se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 136 de la misma Decisión.

#### La distintividad derivada del uso previo del signo

El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual N° podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

Al respecto este Tribunal ha sostenido que:

“En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. N° obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede



variar en función de la categoría de productos contemplada ...” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).<sup>[3]</sup>

La jurisprudencia sostiene, según lo establecido por el último párrafo del artículo 135 de la aludida Decisión, que un signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o el servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, constituirse en registrable.

El Tribunal ha manifestado al respecto:

“En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro.”<sup>[4]</sup>

### **Irregistrabilidad de signos engañosos**

El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

El Tribunal ha señalado al respecto que:

“Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración N° exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso N° cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado.”<sup>[5]</sup>

Asimismo el Tribunal ha sostenido que:

“el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor... el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que N° hay signos engañosos en si mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.”<sup>[6]</sup>

<sup>[3]</sup> Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1° de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>[4]</sup> Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1° de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>[5]</sup> Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891 de 29 de enero de 2003, marca CHIP'S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>[6]</sup> Proceso 38-IP-99, publicado en la G.O.A.C. N° 419 de 17 de marzo de 1999, marca: LEO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



## 6. Prohibiciones para el registro marcario

### La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que N° pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros N° autorizados por él hagan uso de la marca”.<sup>[7]</sup>

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas N° sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

<sup>[7]</sup> Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

### Reglas para realizar el Cotejo Marcario

Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas:

“Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y N° simultáneamente.

“Regla 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

“Regla 4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y N° las diferencias que existen entre las marcas”.<sup>[8]</sup>

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y N° por las diferencias existentes, porque éste N° es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, N° cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor N° analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, N° hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

“La similitud general entre dos marcas N° depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.<sup>[9]</sup>

Signos que contravienen el derecho de propiedad industrial y de terceros

<sup>[8]</sup> BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

<sup>[9]</sup> Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N° 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.





La prohibición de que signos confundibles puedan ser registrados como marcas, busca construir un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor N° sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir; además, a través de dicha restricción, se protege el derecho exclusivo de que goza el titular de la marca, a fin evitar la presencia de signos que generen confusión en el comercio.

Según lo regula el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, N° es registrable el signo "...que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste".

La citada disposición, en concordancia con el artículo 134 de la misma Decisión, le otorga al titular de una marca, por medio del registro válidamente concedido por la Oficina Nacional Competente, el derecho de uso exclusivo de la misma y, en consecuencia, está legalmente facultado para impedir que terceros N° autorizados por él, hagan uso del signo registrado. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo nace sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

La doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, han reiterado que N° es posible el registro de un signo "cuyo uso en el comercio" afecte al derecho de un tercero; sin embargo, el literal f) del artículo 136, abre la posibilidad a que tales signos puedan acceder al registro, siempre y cuando exista el consentimiento del tercero que se afectaría de accederse a tal registro.

Joaquín Escriche expresa que el consentimiento es "La adhesión de uno a la voluntad de otro; o el concurso mutuo de la voluntad de las partes sobre un hecho que aprueban con pleno conocimiento."<sup>[10]</sup>

El consentimiento debe ser manifestado por el titular marcario de manera expresa, a través de cualquier mecanismo válidamente establecido por la legislación interna, teniendo como propósito manifestar la libre voluntad de aceptar o aprobar que otra persona acceda a un registro que podría afectar a su derecho de titular.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina evidencia que el consentimiento debe darse de manera expresa, señalando lo siguiente:

"la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario."<sup>[11]</sup>

Ha expresado por otra parte el Tribunal, que los Acuerdos de Coexistencia son "...instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares."<sup>[12]</sup>

[10] ESCRICHE Joaquín. "DICCIONARIO DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA". Tomo II. Editorial. Temis. Bogotá. 1987. Pág. 223.

[11] Proceso 33-IP-2000, sentencia de 31 de mayo del 2000. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio del 2000. Marca: "MAX MARA". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

[12] Proceso 104-IP-2003, sentencia de 29 de octubre del 2003. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015, de 27 de noviembre del 2003. Marca: "BSCH". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



Aunque esta clase de acuerdos resuelven el conflicto entre los titulares de los signos, para que sean válidos y eficaces deben proteger el interés de los consumidores, eliminado el riesgo de confusión; sólo de esa forma tendrán la aceptación, previa a su registro, por parte de las Oficinas Nacionales Competentes.

## 7. La competencia desleal

### Actos de competencia desleal por confusión

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 137 determina que "...cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro."

En el mercado, en donde existe libre competencia, se justifica que entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, siempre y cuando esta condición la haya obtenido por medio de actos lícitos.

En el ámbito relacionado con la propiedad industrial, un acto lícito significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos contrarios a dicha conducta deben ser corregidos, a fin de que N° provoquen desequilibrios en las condiciones del comercio y N° afecten negativamente a los intereses de competidores y consumidores.

Al respecto este Tribunal ha expresado que:

"La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.

"Ascarelli enseña que debe tratarse de actos de competencia cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados, susceptibles de causar perjuicio a otro u otros competidores, y destinados a crear confusión, error o descrédito, para obtener la desviación de la clientela ajena (ASCARELLI, Tullio: "Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales". Bosch. Barcelona. 1970. pp. 163 ss). Cabe agregar que los actos en referencia serán considerados desleales aunque N° medie la intención de dañar, y que podrán configurarse como tales aunque N° se constituya a su respecto una relación de competencia en sentido estricto.

"La norma comunitaria enuncia, entre otros, un grupo de actos constitutivos de competencia desleal, tales como aquellos capaces de crear por cualquier medio una confusión acerca del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, así como las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del competidor, y las indicaciones cuyo empleo pudiera inducir al público en error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos (artículo 259). ..."

"En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho



sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. ... para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ...” (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115).<sup>[13]</sup>

### 8. Examen de registrabilidad

El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante, para que dentro de los 30 días siguientes haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación.

Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si N° se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que N° hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, esa Autoridad en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el evento de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

Al respecto este Tribunal ha manifestado:

“La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas N° lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.”<sup>[14]</sup>

Se concluye entonces que, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia citadas, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulten de la presente interpretación, en la aplicación que realice de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 al caso concreto.

Con base en los fundamentos expuestos,

### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por

<sup>[13]</sup> Proceso 116-IP-2004, sentencia del 13 de enero del 2005. Marca “CALCIORAL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>[14]</sup> Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.



el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita N° se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

2. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, N° se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

3. Como excepción a la prohibición de registro de un signo, éste podrá ser susceptible de ese registro como marca, si el solicitante de aquél lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o de los servicios a los cuales ampara.

4. N° son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos que resulten engañosos por el hecho de designar directa y exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen y que en realidad N° las tienen. El registro de esta clase de denominaciones, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

5. Tampoco es registrable como marca, el signo que por si mismo pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o del servicio de que se trate.

6. N° son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que N° es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

7. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe observar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo.

8. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

9. N° son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal f) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros consisten en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste. Los acuerdos de coexistencia de marcas que son celebrados entre las partes, deben salvaguardar el interés general y evitar que el consumidor sea inducido a error; además, es importante aclarar que la suscripción de tales acuerdos N° es un presupuesto automático para que opere la coexistencia



marcaría, o para que se produzca el registro del signo solicitado, pues la Oficina Nacional Competente debe analizar si el registro es pertinente y precautelar el bien común sobre el interés particular.

10. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena y, cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.

La conducta competitiva deberá ser practicada de manera honesta por quienes participan en el mercado, debiendo tomarse en cuenta, la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores ocurran en un mismo mercado.

11. La Oficina Nacional Competente, hayan sido o N° presentado oposiciones, realizará obligatoriamente el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno N° 9517-ML, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE, Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO, Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO, Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO, Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA, Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.– La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICÓ. Mónica Rosell. SECRETARIA

**NORMA COMUNITARIA.** Norma aplicable a solicitudes cuando hay cambio en la norma comunitaria

### RENOVACIONES DE MARCA Y LAS CADUCIDADES

#### Proceso 14-IP-2005. Febrero 23 de 2005

Interpretación prejudicial del artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 153 y de la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: "CANALETA 43". Proceso interno N° 2003-00262-01.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil cinco.

# **ANEXO 4**

Tovar Canchola Luis Manuel.  
Universidad Nacional Autónoma de México.  
Facultad de Derecho.  
Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor.

## **Adopción de Acuerdos de Coexistencia de Marcas como consecuencia de la entrada en vigor del Protocolo de Madrid en México.**

Nombre:

Dirección:

1.- Concepto de la Figura Jurídica de Anuencia de Registro de marca o cartas de consentimiento.

Cuestionamientos concernientes al momento en que eran práctica común por los promoventes y adoptados por el IMPI.-

2.- Efectos de la carta de consentimiento respecto al procedimiento de registro de marca.

3.- Efectos posteriores a la concesión del registro marcario.

4.- ¿El titular que celebró una carta de consentimiento, podría iniciar un procedimiento de declaración administrativa si considera que la parte con la que celebró la carta de consentimiento invade sus derechos al uso exclusivo?

5.- Motivo de abandono de la práctica común de adoptar cartas de consentimiento.

6.- ¿Ahora qué efectos tiene la presentación de una carta de consentimiento ante el Instituto?

Tovar Canchola Luis Manuel.  
Universidad Nacional Autónoma de México.  
Facultad de Derecho.  
Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor.

### Adopción de Acuerdos de Coexistencia de Marcas como consecuencia de la entrada en vigor del Protocolo de Madrid en México.

Nombre: Beda Gpe. Clez. Figueroa

Dirección: ~~Carretera de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México~~  
(DBPPI) - Proceso.

1.- Concepto de la Figura Jurídica de Anuencia de Registro de marca o cartas de consentimiento.

Cuestionamientos concernientes al momento en que eran práctica común por los promoventes y adoptados por el IMPI.-

2.- Efectos de la carta de consentimiento respecto al procedimiento de registro de marca.

3.- Efectos posteriores a la concesión del registro marcario.

4.- ¿El titular que celebró una carta de consentimiento, podría iniciar un procedimiento de declaración administrativa si considera que la parte con la que celebró la carta de consentimiento invadé sus derechos al uso exclusivo?

5.- Motivo de abandono de la práctica común de adoptar cartas de consentimiento.

6.- ¿Ahora qué efectos tiene la presentación de una carta de consentimiento ante el Instituto?

①.- Carta consentimiento es la autorización que concede el titular de una marca para que se registre otra marca, que pudiera ser un obstáculo para la obtención de una solicitud de marca nueva.

②.- Uno de los efectos es que actualmente no es vinculativa para la Autoridad (IMPI).

③.- Los efectos posteriores pueden ser adversos para un público consumidor, que es quien debe tener mayor protección; aunado a que en mi opinión se pierde un poco la naturaleza distintiva que conlleva una marca y que refiere al origen o propiedad del titular original.

④.- ~~Si~~ Si podría iniciar, ya que como señalé la carta consentimiento no es vinculativa, sin embargo podría tomar otras acciones también como civiles si llegara a incumplir algún contrato ~~de~~.



5) Creo que el principal motivo es ~~que~~ la protección al público consumidor, independientemente de las estrategias comerciales que tomen los titulares de derechos marcarios.

6) Actualmente, no tienen ~~ningún~~ ningún efecto, y sólo ~~está~~ obra en el expediente como mero antecedente, sin que obligue a la Autoridad a pronunciarse al respecto.

# **ANEXO 5**

08 FEB 2019

Ciudad de México, a 5 de febrero de 2019.

**Néstor García Aguilar.**

Responsable de la Unidad de Transparencia  
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  
Presente.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Me refiero a la solicitud de información número 1026500018019, enviada a la Dirección Divisional de Marcas vía correo electrónico, el 28 de enero del año en curso, donde se señala:

### Descripción clara de la solicitud de información

El número de solicitudes de registro de marca presentados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mediante la aplicación del Protocolo de Madrid en México desde que éste entro en vigor y hasta 2018

Sobre el particular, es menester señalar que de conformidad con lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial, corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, específicamente, a la Dirección Divisional de Marcas (DDM), llevar a cabo el trámite de registro de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales.

De esta manera, hago de su conocimiento que la información brindada en el presente oficio, es proporcionada únicamente respecto de aquella que guarda relación con las facultades encomendadas a la citada Unidad Administrativa.

En tal orden, y en relación al cuestionamiento señalado por el solicitante de información, hago de su conocimiento que el número de solicitudes de registros de marca, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales, presentadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mediante la aplicación del Protocolo de Madrid desde que éste entro en vigor en México (19 de febrero de 2013) y hasta 2018, son las siguientes:

Volumen de solicitudes de registros de marca, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales, presentadas por durante el periodo de 2013 a 2018 (solicitud presentada conforme al protocolo de Madrid).
--

114,797
---------

Cabe mencionar que la cifra señalada en el cuadro que antecede fue proporcionada en base los datos estadísticos que obran en la Dirección Divisional de Marcas.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE  
EL SUBDIRECTOR DIVISIONAL**

  
**JOSÉ ALBERTO MONJARÁS OSORIO**



# **ANEXO 6**



DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS  
OFICIO: 10265.300.1.0.166.2019

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2019

**Lic. Néstor García Aguilar.**

Titular de la Unidad de Transparencia en el IMPI.

Presente.

Me refiero a la solicitud de información número 1026500026319, enviada a la Dirección Divisional de Marcas vía correo electrónico, el 26 de febrero del año en curso, donde se señala:

**Descripción clara de la solicitud de información**

**Número de solicitud: 1026500026319**

Número de registros otorgados provenientes de denegaciones presentadas a través de protocolo de Madrid, desde la entrada en vigor del mismo hasta 2018. Desglosadas por año. -Número de oficios de cita de anterioridad que recayeron en denegaciones presentadas por Protocolo de Madrid desde la entrada en vigor del mismo hasta 2018, desglosadas por año.

Sobre el particular, le preciso que la información brindada en el presente oficio es proporcionada únicamente respecto de aquella que guarda relación con las facultades encomendadas a la Dirección Divisional de Marcas.

En relación al cuestionamiento señalado por el solicitante de información, hago de su conocimiento que, el 19 de febrero de 2013 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) comenzó la operación del Protocolo de Madrid, un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), por medio del cual el titular de una marca registrada o en trámite puede solicitar y extender su protección a nivel global; por lo que esta autoridad informará respecto de la información solicitada a partir de la fecha que entró en operación.

En tal orden, y en relación a los cuestionamientos señalados por el solicitante de información, hago de su conocimiento que atendiendo a la naturaleza de la información de interés, se solicitó a la Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información, como área que administra el sistema informático utilizado por la Dirección Divisional de Marcas, proporcionará esta última, de cuya respuesta se remite la siguiente información:

1.- Registros otorgados provenientes de Denegaciones presentadas a través de Protocolo de Madrid del 19 de febrero de 2013 al 31 de diciembre de 2018:

NUMERO DE REGISTROS OTORGADOS EN EL AÑO 2013.	NUMERO DE REGISTROS OTORGADOS EN EL AÑO 2014.	NUMERO DE REGISTROS OTORGADOS EN EL AÑO 2015.	NUMERO DE REGISTROS OTORGADOS EN EL AÑO 2016.	NUMERO DE REGISTROS OTORGADOS EN EL AÑO 2017.	NUMERO DE REGISTROS OTORGADOS EN EL AÑO 2018.
3467	4703	4717	2913	527	0

Por otra parte, en relación con la información solicitada respecto de Registros otorgados provenientes de Denegaciones presentadas a través de Protocolo de Madrid relativos al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, le informo que, de igual forma, se solicitó la información a la Dirección



DIRECCION DIVISIONAL DE MARCAS  
OFICIO: 20265.300.1.0.166.2019

Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información, como área que administra el sistema informático utilizado por la Dirección Divisional de Marcas, de cuya respuesta se advierte que, no se arrojó ningún resultado, que se ajuste a los parámetros descritos en la petición que nos ocupa.

2.- Oficios de cita de anterioridad que recayeron en Denegaciones presentadas a través de Protocolo de Madrid del 19 de febrero de 2013 al 31 de diciembre de 2018:

NUMERO OFICIOS DE CITA DE ANTERIORIDAD EN EL AÑO 2013.	NUMERO OFICIOS DE CITA DE ANTERIORIDAD EN EL AÑO 2014.	NUMERO OFICIOS DE CITA DE ANTERIORIDAD EN EL AÑO 2015.	NUMERO OFICIOS DE CITA DE ANTERIORIDAD EN EL AÑO 2016.	NUMERO OFICIOS DE CITA DE ANTERIORIDAD EN EL AÑO 2017.	NUMERO OFICIOS DE CITA DE ANTERIORIDAD EN EL AÑO 2018.
2066	2413	2347	3476	3524	322

Los datos que se envían, corresponden exclusivamente a aquéllos que pueden ser obtenidos a través del sistema informático precisado con antelación, ya que es el único medio viable que la Unidad Administrativa de referencia, tiene para allegarse de la información objeto de consulta, y con independencia de su actual estado procesal.

De igual forma, hago de su conocimiento que la Unidad Administrativa de referencia, ha puesto a disposición del público usuario, distintas herramientas a efecto de optimizar los servicios que en ésta se prestan, en razón de ello, le comento que dentro de las herramientas electrónicas proporcionadas en la página web del IMPI ([www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)), específicamente, en el vínculo MARCANET, el usuario, de forma gratuita, puede consultar la base de datos de la Dirección Divisional de Marcas, en este sentido, bastará con señalar el número de expediente o registro, para que, activando el motor de búsqueda, se despliegue información concerniente a este último, siendo posible visualizar datos generales del mismo, entre otros, signo, fecha de presentación; productos o servicios que ampara; datos del titular; apoderado; establecimiento, así como el estatus de los trámites relacionados con el mismo. Incluso, a través de esta herramienta, puede ser consultado el archivo electrónico que, en su caso, se haya generado del correspondiente expediente.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**  
**SUBDIRECTOR DIVISIONAL DE SERVICIOS LEGALES,**  
**REGISTRALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

**JOSÉ ALBERTO MONJARÁS OSORIO**

