



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
CAMPUS ARAGON

**ANALISIS JURIDICO DE LAS INFRACCIONES
PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL RESPECTO DE LAS MARCAS.**

265414

T E S I S

Que para obtener el Título de:

LICENCIADO EN DERECHO

P r e s e n t a:

JORGE IGNACIO PADILLA HERNANDEZ

Asesor: Lic. Rosa Ma. Valencia G.

México, 1998



Universidad Nacional
Autónoma de México

Biblioteca Central

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM



UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales

Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS

A DIOS...

**A MI MAMÁ QUE GRACIAS A SU
AMOR, DEDICACIÓN Y APOYO
HE LOGRADO LLEGAR HASTA
AQUÍ POR ESO LE ESTARÉ
ETERNAMENTE AGRADECIDO...**

A MIS MAESTROS...

I N D I C E

Indice

<i>Introducción.....</i>	<i>1</i>
--------------------------	----------

Capítulo I Antecedentes Legislativos en el Derecho Marcario.

<i>El Derecho de la Propiedad Industrial.....</i>	<i>1</i>
---	----------

<i>Antecedentes de Derecho Marcario.....</i>	<i>3</i>
--	----------

<i>Las Diferentes leyes en el Derecho Marcario.....</i>	<i>8</i>
---	----------

<i>Definición Legal de Marca.....</i>	<i>22</i>
---------------------------------------	-----------

Capítulo II Las Creaciones Intelectuales Marcarias.

<i>Clasificación de las Marcas.....</i>	<i>29</i>
---	-----------

<i>Diferencias entre Uso y Registro Marcario.....</i>	<i>48</i>
---	-----------

<i>Procedimiento para el Registro de una Marca.....</i>	<i>57</i>
---	-----------

<i>Elementos de la Marca.....</i>	<i>65</i>
-----------------------------------	-----------

<i>Modo de concluir el Derecho de Marcas.....</i>	<i>72</i>
---	-----------

Capítulo III Las Infracciones y sus Efectos jurídicos.

<i>Definición Legal de Infracción.....</i>	<i>75</i>
<i>Causas De las Infracciones</i>	<i>78</i>
<i>La Falsificación en relación con la Marca.....</i>	<i>90</i>
<i>Las Infracciones con relación a las Marcas.....</i>	<i>96</i>
<i>Conclusiones.....</i>	<i>108</i>
<i>Bibliografía.....</i>	<i>114</i>

INTRODUCCION

A través del estudio de las diferentes ramas del Derecho, se ha llegado a lo que es el Derecho marcario, rama del Derecho que es desconocido para muchos, no solamente por los licenciados en Derecho, sino también por todas aquellas personas que tiene una relación estrecha con ésta rama ello no por falta de intención, sino por una gran falta de información y difusión de esta materia que resulta interesante por la gran cantidad de información que existe, sin embargo al igual que todo, hay que interesarse por conocer ese gran campo de estudio para poder así, entender lo que es el Derecho marcario. En el Derecho de Propiedad Industrial se van a encontrar, las Patentes, los Modelos Industriales, las Marcas, los Nombres comerciales, los Avisos comerciales, y en fin todo aquello que pueda ser objeto de aplicación industrial, luego para poderlo conocer es necesario por lo menos, el tener una visión general de lo que ello encierra; y buscando ese conocimiento sobre esos puntos o temas es como se ha llegado a realizar el presente estudio, el cual se puede definir con toda precisión de una manera muy breve; que es el brindar un conocimiento de una manera fácil, rápida y segura de lo que es el Derecho de marcas, que en mi opinión van a ser instrumentos vitales para la economía de las empresas sean estas industriales, o de prestación de servicios, tanto privadas como del sector público, el análisis de las marcas ha nacido por la necesidad y curiosidad del ser humano al querer conocer y saber más y motivado por esa situación es que ha realizado el presente trabajo de tesis el cual tiene como finalidad el brindar tanto a compañeros de carrera, así como también a toda la gente que tiene que ver con el derecho de marcas un conocimiento de lo que es este Derecho, y así poder ver coronado el esfuerzo de poder difundir los que son las marcas; para poder llevar a cabo este cometido sea utilizado el método científico, es decir se ha tomado como punto de

partida lo particular, para ir a lo general, dicho de otra manera lo que se busca es que partiendo de algo simple como es la marca, se llegue a través del estudio de ésta a saber cuan tan eficaz, resulta la aplicación de los diferentes medios de defensa para proteger los derechos que la legislación de Propiedad Industrial confiere, para ello se necesito de la reunión de la información fundamental en relación con las marcas. De esta manera se contribuye a brindar o a dar a conocer lo que son las marcas cumpliendo con una de las finalidades del presente trabajo y para poderlo lograr, se ha dividido a este trabajo en:

1. Antecedentes.
2. Análisis de la marca
3. Análisis de las Infracciones
4. Conclusiones.

Con el presente trabajo se trata de demostrar que:

- ☐ Que muchas veces la declaración administrativa, es considerada como un obstáculo para la persecución de los delitos.
- ☐ Que tanto las infracciones como la acción de competencia desleal vienen a constituir cosas diferentes.

- Que las declaraciones administrativas de infracción carecen de fuerza coercitiva para el cumplimiento de lo ahí dispuesto.
- Que tanto el ministerio público Federal como la procuraduría General de Justicia tienen injerencia en cuanto a lo que se refiere a delitos e infracciones

Es por ello que me he dado a la tarea de llevar a cabo este estudio, para que mi esfuerzo tenga una repercusión en el mundo jurídico ya que del estudio de los diferentes textos doctrinarios me he podido percatar de la existencia de grandes lagunas legislativas, que en mi afán de estudiar las marcas, he dado a conocer con la finalidad de que estas sean corregidas así poder llegar a una perfección dentro de los que es el derecho.

CAPITULO I*

EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El hombre por su propia naturaleza ha buscado desde siempre la manera de proteger sus creaciones intelectuales, aplicadas a la búsqueda de soluciones concretas y problemas también específicos, en el campo de la “industria y del comercio, o a la sección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios”¹, buscando para ello, nuevas expectativas, para lograr una mejor regulación de estas invenciones intelectuales, logrando con esto una regulación que fue formada paulatinamente, siendo para ello necesario la aplicación del derecho marcario y que es considerado como “el conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos y mercancías.”²

La propiedad industrial ha sido considerada por diferentes autores como: “el nombre colectivo que designa el conjunto de instituciones jurídicas o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad comercial o industrial de una persona y asegura la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.”³

La propiedad industrial ha establecido las colindancias que ésta abarca, es decir en la propiedad industrial se ubican las invenciones, las creaciones de aplicación industrial e intelectual, que son considerados como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal, las creaciones y signos distintivos de productos, en establecimientos y productos los que comprenden cuatro grupos que son:

¹ Rangel Medina, David. “El Derecho De la Propiedad Industrial e Intelectual”. Editorial Instituto De Investigaciones Jurídicas. U.N.A.M. México, 1992. 2ª Edición. Página 8.

² Rangel Medina, David. “Tratado de Derecho Marcario”. Editorial Cuadernos Mexicanos. México, 1960. Página. 114.

³ Ibidem. Páginas 101-102

I.- las creaciones industriales nuevas: que varían de un país a otro en formalidades y en su respectiva denominación, y que por el común son las patentes de invención y los registros de modelos y dibujos industriales.

II.- Los signos distintivos que con variantes no radicales de una u otra legislación son las siguientes: las marcas, que es el motivo del presente estudio, los nombres comerciales, las denominaciones de origen los anuncios y avisos comerciales.

III.- La represión de competencia desleal. Y

IV.- Aquello que es el resultado de los adelantos económicos y del progreso, de la técnica en la que se incluyen, las variedades vegetales, los conocimientos técnicos y las distintas fases que conforman la tecnología en un sentido más alto.⁴

En el derecho de propiedad Industrial se van a contener, las creaciones de tipo técnico, tales como un producto nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o más atractivo un producto o un proceso de fabricación novedoso y los signos de diferenciación comercial de los bienes y servicios en el mercado, como son una indicación distintiva del fabricante o distribuidor particular, una denominación que sirva de identificador de un establecimiento, un aviso publicitario, una aclaración sobre el origen geográfico que distingue y hace especial un producto, etcétera, que día a día se presentan y utilizan en las actividades de producción y comercialización de bienes y servicios.

⁴ Cfr Rangel Medina, David. "El Derecho de la Propiedad industrial e Intelectual". Op Cit. Página 8.

En el derecho de Propiedad Industrial se encuentran las disposiciones para mejor prever los derechos que éstos tutelan, es decir va a brindar los principios generales para salvaguardar los derechos de las personas que registran sus inventos, o sus marcas contra la piratería, imitación o uso ilegal de éstas, salvaguardando no sólo los intereses y derechos de los titulares de marcas, sino también los derechos del público consumidor, esto con la finalidad de estimular el flujo de las creaciones técnicas, dentro del campo de la inventiva u originalidad, con ello de motor de la invención mercantil.

El Derecho de Propiedad Industrial va a brindar el derecho exclusivo para la explotación, por un determinado lapso de tiempo, de las invenciones, innovaciones (patentes) o registros de modelos de utilidad, facilitando con ello la competitividad entre los creadores de estas invenciones obligándolos a distinguir sus productos de los otros, con tal o cual marca, generando con ello, permitir a los consumidores conocer cual es la entidad productiva o comercial que ha colocado los bienes y servicios en cuestión, y como consecuencia que el consumidor pueda distinguir y escoger entre los diferentes productos y servicios que le son brindados, sirviendo de esta manera como indicador de calidad.

ANTECEDENTES DE DERECHO MARCARIO

Es innegable, que la marca asegura la estabilidad de las corrientes comerciales y que contribuye a intensificarlas, salta a la vista la importancia, que tiene la marca, especialmente en el comercio internacional, en cuya actividad desempeña un elemento regulador que todos reconocen.⁵ No obstante ésta función de la marca no es la misma ya que ésta se origina en la edad media, y es aquí

donde se les asignan funciones y características distintas a las de la actualidad, así como en sus orígenes.

La marca se va originar o tiene su nacimiento en tiempos a tras, en donde quizás no se encuentra una regulación directa o indirecta, siendo la industria y el comercio, los factores determinantes del derecho marcario, la anterior apreciación, no por ser importante es menos valiosa para explicar, la falta de marcas propiamente dichas. En la época de la conquista no se aprecian la existencia de normas jurídicas protectoras del derecho de marcas, tal y como lo conocemos en nuestros días, sin embargo existió el uso de la marca con funciones mucho muy diferentes.

Se han encontrado antecedentes de la utilización de marcas, en diferentes etapas históricas, que han servido de base para la obtención de este signo marcario, uno de los antecedentes de éste signo marcario lo constituye una herramienta que se encontró en la "etapa prehispánica, en la cual se le adjudica, el uso de sellos o pintaderías, que tenían dos formas o modelos diferentes, las que consistían, en un mango con tabla de forma variada, en cuya superficie se halla grabado un dibujo cualquiera que es el que sirva para imprimir y que se ha encontrado en todas partes del mundo."⁵

En México, no se tiene noticia alguna de la existencia de las marcas, de los pueblos del anahuac, o alguna disposición que se haya dictado al efecto, de signos o medios materiales que distinguieran las mercancías de otras del mismo género o especie de los que vendían los Pochotecas en los mercados del reino.

Se indica que el comercio operaba por vía de permutación, en la que cada uno daba lo que le sobraba, por lo que había menester; el maíz y el cacao servían de moneda para las cosas menores.

⁵ Cfr Rangel Medina, David. "Tratado de Derecho marcario". Op Cit. Página 60.

⁶ Nava Negrete, Justo "El Derecho de Marcas" Editorial Porrúa S.A. México, 1985, 23ª Edición Pág. 6.

La inexistencia de marcas en los pueblos del anahúac encuentra su explicación en que los actos mercantiles, se efectuaban por medio de géneros y se desconocía la moneda en su acepción actual.⁷

Ya en el siglo XVIII, empezaron a usarse marcas de fuego, que estaban hechas basándose en hierro y bronce las cuales eran calentadas al rojo, para ser aplicadas en los cortes superiores e inferiores de los libros, en México durante el periodo de la colonia española, éstas eran utilizadas por las colonias monásticas y de educación, para dar a conocer la procedencia de los libros de las antiguas bibliotecas mexicanas.

En la bula, expedida por el Papa Pío V y Sixto V, se excomulgaba a los que robasen los libros de las bibliotecas, y a pesar de tal disposición, de la cual no hubo dicho acontecimiento y al ver la ineficacia de dicha ley, fue necesario crear otras formas más apropiadas para impedir, el robo de los libros de las bibliotecas dando como resultado la utilización de nuevas marcas como los ex – libris, que vienen siendo un tipo de marca más eficaz, que un simple sello, y que además, no podrían desaparecer tan fácilmente, “los exlibris y las marcas de fuego en los libros de las antiguas bibliotecas, constituían verdaderas marcas de propiedad, que tenían la función de indicar, quien era el propietario del bien y no pretendía diferenciar objetivamente El producto.”⁸

Existe la evidencia de la utilización de marcas, en artículos de oro, plata y bronce en la cual, los artículos de plata deberían de llevar tres marcas: la marca o remache del quinto, con el cual se comprobaba el pago de impuestos, la marca del ensayador para indicar la ley del metal y la marca del artífice junto con el nombre para evitar fraudes,⁹ dicha práctica persiste hasta la actualidad

⁷ Cfr. Rangel Medina, David. “Tratado de Derecho Marcario”. Op Cit. Página 4

⁸ Nava Negrete, Justo “El Derecho de Marcas”. Op Cit. Páginas 21-22.

⁹ Cfr. Rangel Medina, David. “Tratado de Derecho Marcario”. Op Cit. Página 10.

El concepto de marca va tomando matices diferentes y los primeros informes que se obtienen, son los relativos al empleo de marcas transparentes o de filigrana, las cuales se utilizaron entre los fabricantes de papel, con la finalidad de distinguir, quien era el productor de cada papel y brindando con esto al público cierta garantía de calidad, dichos productos eran transmitidos de manera directa entre el productor de cada papel y el consumidor final, dando como resultado que no hubiera intermediarios; posteriormente con la aparición de la organización gremial, que eran grupos que se constituyeron como cuerpos cerrados, celosos de sus privilegios, los cuales estaban conformados por artesanos dedicados a un mismo oficio, estos grupos formaban y conservaban la exclusivista y jerárquica separación entre aprendices, maestros y veedores, teniendo como base la separación clasista.¹⁰

Estos grupos tenían la obligación que el gremio les imponía, así se ha encontrado la referente a cada productor, el cual debía marcar sus propias mercancías para así limitar el exceso de producción en el momento deseado; los gremios son el producto del aumento considerable de nuevas industrias y artes, así como de la actividad mercantil los cuales se regulaban por medio de ordenanzas que daban a los propios agremiados y para tener fuerza legal y social ratificaban entre el poder público, evitando así con la aplicación de normas protectoras que los agremiados cometieran fraude, engañando a ciertos incautos.

Es indudable que en la época colonial existieron algunas normas protectoras de las marcas aunque en forma aislada, y no en cuerpo jurídico uniforme, entre las que se encuentran especialmente, la recopilación de las siete partidas y la de la curia filípica, hay que agregar las

¹⁰ Cfr. Nava Negrete, Justo. "El Derecho de Marcas". Op Cit. Páginas 29-30.

ordenanzas que reglamentaban los gremios en sus diversos oficios así como algunas actas de cabildo.

Esta deficiente protección de las marcas en el campo legislativo en la época de la colonia prevaleció hasta la última década del siglo XIX.¹¹ Y lo fue en los años siguientes a la separación política de España, pero durante este tiempo y con la revolución paulatina del comercio, fue necesario utilizar marcas más concisas para diferenciar las mercancías. La utilización de las máquinas introducidas por medio de la revolución industrial, trajo consigo la necesidad de utilizar marcas más confiables, y con ello, una regulación más importante para dar de esta manera una situación de protección más eficaz, para garantizar de esta manera el derecho de marcas.

Conjuntamente con la revolución industrial el productor de los diferentes tipos de artículos, tuvo que modificar el lugar de residencia de donde se producían estos artículos con el fin de poder satisfacer las necesidades originadas de dicha evolución; provocando con ello la constitución de las grandes empresas mercantiles originadas por las complicaciones de las transacciones mercantiles o comerciales. Dichas empresas comerciales tenían por objeto la venta directa a los consumidores, dando así origen a la marca de comercio, siendo el resultado de la necesidad del productor o industrial comerciante, al tener interés de imprimir su nombre en artículos expedidos en su establecimiento

“La evolución histórica de las marcas se vincula a la evolución del comercio y a principios del siglo XIX, el mundo comercial se trasformo por completo al nacer la competencia, surge la marca

¹¹ Cfr. Rangel Medina, David. “Tratado de Derecho Marcario”. Op Cit. Página 12.

como protectora del fabricante, pues esta ampara y distingue sus productos, distinguiéndolos con tal o cual marca, acostumbrando al mundo a la utilización de esta.”¹²

Siguiendo este aspecto la marca es concebida como instrumento en el proceso de comercialización de los bienes y servicios que produce el sistema económico, y que es colocada por la sociedad contemporánea como el principal vehículo promotor del consumismo.

En la actualidad la marca ya no tiene la misma función que en la edad media (de servir de signo de identificación del productor) si no que tiene la función de identificación la cual veremos más adelante y es la que induce al comprador a seleccionar lo que adquiere. La marca opera en la actualidad como un agente de ventas, más que un signo que identifica el bien o servicio ya que al público no le interesa saber quien es el fabricante del producto.

La marca viene hasta hoy a individualizar los bienes o servicios que se expenden o comercializan al amparo de esta, protegiendo de esta manera los intereses del público consumidor y por eso recibe la tutela del orden jurídico.

LAS DIFERENTES LEYES EN EL DERECHO MARCARIO

La actualidad o evolución jurídica va a obedecer a la necesidad de adecuar los ordenamientos jurídicos a la evolución económica tanto del país como del mundo entero; y que van a influir y transformar de manera directa a la sociedad, provocando con ello la necesidad de un cambio para garantizar los derechos que se establecen.

¹² Mendieta Sonia. “La Evolución Histórica de las Marcas”. Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística. México, Año I. Enero-Junio de 1963. Páginas 67-72.

En México, encontramos disposiciones únicamente aisladas pero tal ausencia de una codificación protectora de estos derechos, no es privativa de nuestro país, sino que abarca a las demás naciones.

En México se dieron diferentes legislaciones aisladas, que en sus orígenes regulaban el derecho marcario de manera deficiente, no muy concreta, dejando al descubierto y sin protección, la regulación referente a las marcas. La primera ley que se decreto fue el *Código de Comercio del 16 de Mayo de 1854*. “Este código no reglamenta ni en lo más mínimo las instituciones marcarías, sin embargo escudriñando en apartados preceptos notamos que hace referencia a las marcas de las mercaderías; es decir es omiso el código en cuanto a regular en forma directa las instituciones marcarías; pero implícitamente reconoce la existencia y la función de las mismas en su aspecto esencial como es el distintivo,”¹³ se establecen los requisitos de las cartas, el parte o conocimiento que pueden exigirse mutuamente al cargador de las mercaderías, en la que se hará mención de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores.

Otra de las leyes que existieron, referentes a las marcas, fue el *Código Civil de 1870*. Y aunque en esta época no existía una reglamentación del derecho de marcas, ni en el Código de Comercio, ni en ley especial alguna. Pero al amparo de éste Código Civil, llega en la práctica a rendirse una autentica protección legal al derecho exclusivo sobre las marcas, cuando menos en lo que atañe a marcas figurativas, “los archivos de la época demuestran que los interesados, obtenían el derecho exclusivo a la reproducción de sus marcas de fábrica a través de disposiciones que garantizaban la propiedad artística en los signos gravados destinados a fungir como marcas”¹⁴

¹³ Rangel Medina, David. “Tratado de Derecho Marcario”. Op cit. Página 13.

¹⁴ Ibidem Página 14.

Posteriormente aparece el: *Código Penal Promulgado en 1871 conocido también como código Martínez de Castro*. y va a establecer, con el título genérico de falsedad, una reglamentación dada en varios capítulos, en la que se contemplaba: La falsificación de moneda, de acciones, de documentos de crédito público, de billetes de banco, sellos, troqueles, pesas, medidas y marcas¹⁵. Se aprecia también en los textos legales respectivos, que en principio no son precisamente las marcas de fábrica o de comercio, sino que se trata de “marcas” en su acepción de sustantivo del verbo marcar, empleado para signar, las contraseñas de garantía de la ley del oro y la plata, que servían también para indicar el peso en que van gravadas. Este código sancionaba la comisión de delitos con arresto, y multa mayor de segunda clase, debiendo destacarse que estos preceptos estuvieron vigentes hasta el año de 1903, por remisión que los mismos hicieron tanto al código de comercio en 1884, como el de 1889 y la primera Ley de Marcas de ese mismo año.

Otra de las legislaciones, dadas para el derecho marcario, fue el *Código de Comercio de 1884*. Que va a legislar, en cuanto a marcas de fábrica y que “este código establece en su libro cuarto dedicado a la propiedad mercantil, las disposiciones generales por las que se reconoce a dicha propiedad como valor propio e independiente de su precio de los bienes muebles o inmuebles, títulos o negociaciones”¹⁶.

Una de las principales disposiciones que existen dentro del Derecho Marcario, fue el *Código de Comercio de 1884*. Este código consagra entre sus disposiciones principios importantes a cerca del establecimiento comercial, muestras, obras y marcas. A cerca de la imitación marcaría considera, que hay usurpación de marcas cuando entre las marcas resultara una gran analogía, sea por sus

¹⁵ *Ibidem* Página 16.

palabras más importantes de una marca, se repitan en otra, así también cuando las marcas sean muy parecidas en grado de confusión¹⁷.

Paralelamente surge el *Código de Comercio de 1889*, y con su aparición viene a derogar las leyes anteriores de comercio; este código conserva la obligación de inscribir en el registro de comercio, los títulos de las marcas de fábrica, estableciendo como novedad, así mismo, como sanción por falta de registro, que los documentos no podrán producir perjuicio contra terceros¹⁸

Ley de Marcas de Fabrica del 28 de Noviembre de 1889

Paulatinamente con la evolución del comercio fue necesario realizar una codificación más importante dando como resultado la ley de marcas de fabrica del 28 de noviembre de 1889, dicha ley con un contenido de 19 artículos, introduce importantes disposiciones en las que se ven reflejadas, el serio empeño que se tuvo para garantizar no sólo los intereses del productor, sino también el interés general. En esta ley se reglamenta que para obtener la adquisición de la propiedad exclusiva de la marca deberá presentarse declaración hecha por el interesado ante la secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se reglamenta también que las marcas no se transmitirán solario que junto con ellas deberá transmitirse también el establecimiento comercial¹⁹, para cuyos objetos de fabricación o de comercio sirvan de distinción, pero su transmisión no esta sujeta a ninguna formalidad especial establecia dicha ley, de manera indefinida la duración de las marcas, esta ley es considerada como la primera regulación dentro del Derecho de marcas. Esta Ley

¹⁶ Ferrara, Francisco. "Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil". Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. 2º Edición. 1950. Página 131.

¹⁷ Cfr. Rangel Medina, David. "Tratado de Derecho Marcario". Op Cit. Página 17.

¹⁸ Ibidem. Página 19.

¹⁹ Idem.

tenia por objeto la de proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban los bienes fabricados o vendidos en el país, dando derecho a los residentes en el país para adquirir el derecho exclusivo de usarla, estableciendo que en caso de ser extranjeros deberían de registrarse por medio de los tratados internacionales. La marca registrada pertenecía al primer poseedor y esta era transmitida sin formalidad alguna y conforme a las reglas del derecho común, la duración de la marca era indefinida.

Habia falsificación de marcas de fábrica cuando se usaba una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad estaba ya reservada y cuando pudiera haber confusión entre ambas aplicándose éstas a los mismos objetos que la imitada.

Conjuntamente con esta ley y de manera posterior se originan diversos decretos y leyes referentes a las marcas de fabrica que fueron promulgadas en México como fueron:

Decreto del 30 de Julio de 1896

Este decreto facultaba a los comerciantes que habitaban la zona de vigilancia el poder de hacer con sus marcas, marcas de apariencia extranjera; depositando su respectiva declaración en la secretaria de hacienda.

Decreto Del 8 de Febrero de 1897

Este decreto se da sobre las marcas de apariencia extranjera, en la cual se señala cuales son los requisitos esenciales a los que deben de sujetarse los industriales, que den a sus manufacturas la apariencia de extranjeras.

Decreto del 28 de Mayo de 1903

En este decreto se van a fijar las bases para legislar sobre propiedad industrial, así también dicho decreto va a facultar al poder ejecutivo, para reformar, la legislación vigente de esta época referente

a la Propiedad Industrial. Esta ley va a contener normas específicas en materia penal al, introducir reglas precisas sobre la penalidad por falsificación de marcas, venta de mercancías, marcados ilegalmente por utilizar en las marcas indicaciones falsas u omitir leyendas obligatorias, así como indicar falsamente que una marca esta registrada e introducir una reglamentación de las acciones por daños y perjuicios. Posteriormente a estos decretos y a la ley de marcas de 1889 entra en vigor las siguientes leyes:

Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903

“En esta ley se define por primera vez la marca, estableciéndose así que la marca es el signo o denominación característica o peculiar, usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende.”²⁰ Esta ley tramita por primera vez el registro de marcas y lo establece en una oficina especial para ello; así mismo, se establecen las prohibiciones para registrar como marca aquellas que no satisfagan el requisito de licitud dictados para la misma ley; se reconoce también la prioridad de marcas, que se aplicara siempre y cuando el registro se haya hecho en México, esta ley contempla también las causas de nulidad y establece como causa para que esta tenga aplicación, que el registro se haya hecho en contravención a lo establecido por dicha ley. Con la finalidad de proteger y reforzar las diversas legislaciones que han surgido durante este periodo se dictaron los siguientes decretos y reglamentos con son:

Decreto del 11 de Diciembre de 1903

²⁰ Rangel Medina, David. “Tratado de Derecho Marcario”. Op Cit. Página 28.

“ En este decreto se promulga la adhesión de México al convenio de Paris.”²¹ Convenio que viene a legislar en materia internacional lo referente a las marcas y que ha sido creado para poder mejorar la convivencia internacional entre los países que forman parte de dicho tratado.

Decreto del 06 de Septiembre de 1906

“Mediante este decreto el gobierno de México se incorpora al arreglo de Madrid,”²² arreglo referente al registro internacional de marcas de fabrica y de comercio y que va a ser concluido en Madrid el 14 de abril de 1891.

Reglamento del 06 de Noviembre de 1909

Este reglamento va a legislar en lo referente a marcas internacionales y establecía que para el registro de dichas marcas internacionales debe de seguirse un procedimiento especial y específico, esto con la finalidad de otorgar a los domiciliados en la República mexicana, una mayor protección. De igual manera, con motivo de la revolución mexicana, se tuvieron que dictar medidas provisionales, en materia de Propiedad Industrial, teniendo como fin resguardar los derechos adquiridos por medio de un registro de marca, como lo es:

Decreto del 29 de Agosto de 1914.

Por medio de este decreto se declararon nulos todos los acuerdos y asuntos tramitados y resueltos desde el día 19 de febrero de 1913, aunque establecía, que todas las personas que deseen dar validez a estas marcas, nombres y avisos comerciales,²³ se tendrán por recibidos para que no resientan los perjuicios en los derechos inherentes a su certificado; en lo que toca a la fecha primitiva en que solicitaron el mencionado registro, se darán por recibidos, así como el pago de

²¹ Nava Negrete, Justo. “El Derecho de Marcas”. Op Cit. Página 17.

²² Rangel Medina, David “Tratado de Derecho Marcario”. Op Cit. Página 30.

contribuciones. De igual manera con motivo de la primera guerra mundial se dictaron ciertas disposiciones con la finalidad de ayudar, a que varios nacionales y extranjeros pudieran pedir oportunamente la revalidación de los registros de marcas solicitados y obtenidos durante el gobierno del presidente Huerta dichas medidas que buscaban resguardar y hacer más sólidos lo establecido en anteriores leyes y para lograr dicha solides, los legisladores de este tiempo dictaron las siguientes medidas:

Acuerdo del 06 de Septiembre de 1919

Por medio de este acuerdo se prohíben el uso del emblema o signo de la Cruz roja o Cruz de Ginebra²³, así como también cualquier registro que pretendiera la utilización de dicho signo como marca, dicha disposición se dicto con la finalidad de evitar o inducir al público al error y por razones de cortesía internacional.

Decreto del 17 de Marzo de 1920

Este decreto va a introducir el impuesto por el registro y renovación de marcas; se establece el impuesto especial a patentes de invención, y el impuesto por el uso de marcas,²⁴ en este tiempo se dicta un aviso público, sobre el empleo de marcas engañosas, este se da con el fin de evitar que los productores de efectos nacionales y comerciales, cometiesen el delito de amparar dichos efectos, con marcas que por su simple aspecto o por leyendas e indicaciones que tuvieran, las hicieran

²³ Ibidem. Página 32.

²⁴ Ibidem. Páginas 34-35.

²⁵ Ibidem. Páginas 35-36.

aparecer como de procedencia extranjera consignando así las penas señaladas para estos delitos, y facultando con ello al Ministerio público para la persecución de los delitos.

Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales

Esta ley fue promulgada el 26 de julio de 1928, dentro de las disposiciones que esta ley establece se encuentran innovaciones importantes, como es el que se adopta el modo de adquirir el derecho sobre una marca; “así mismo se reconocen el uso de la marca como fuente de derechos, de igual manera faculta al Estado para declarar el uso obligatorio de marcas, estableciéndose también el examen de novedad, como requisito previo al registro de marca, así el procedimiento de oposición a terceros que se consideran afectados”²⁶.

Los efectos del registro duraban veinte años, contados a partir de la fecha y la hora de presentación de la solicitud y podían ser renovables en forma indefinida en periodos de diez años. Facultaba al Departamento de Propiedad Industrial para formular la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal, de una marca nombre o avisos comerciales, que se hacían en contra de la ley y el derecho de quienes resultasen afectados, para demandar judicialmente su renovación.

El derecho de uso exclusivo se consignaba en un título que expedía el departamento de la Propiedad Industrial en la que se incluía una copia de la descripción, reservas y etiqueta o ejemplar de la marca, nombre del titular, fecha legal de la marca y la ubicación del establecimiento industrial o comercial del propietario.

Decreto del 8 de Septiembre de 1942

“En este decreto se establece que los fabricantes, que usan marcas no registradas legalmente, en los artículos que elaboran o expenden deberá llevar en los empaques o envases la leyenda “hecho

en México" tan clara y ostensible, como la marca y aparecer esta junto con la marca, esta misma obligación se le impulso a las personas que adquirieran artículos de fabricación nacional,²⁷ sin marcas o leyendas, para venderlos después en establecimientos comerciales con marcas registradas legalmente, esta disposición fue adoptada debido a la buena calidad de los productos que se fabrican en México.

Ley de Propiedad Industrial de 1942

La Ley de Propiedad industrial de 1942, entra en vigor el primero de enero de 1943, la cual codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención y a marcas, esta ley conserva en general los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores, y en la misma se precisan y definen los derechos relativos a la propiedad industrial,²⁸ entre los que podemos destacar: las marcas registrables, que son las denominaciones o signos susceptibles de registro como marca, así mismo, se prohíbe el registro como marca de: Palabras o lenguas vivas o extranjeras, cuando se traten de aplicar a productos que se elaboren en México, o en cualquier otro país de habla hispana, se configuran también, reglas más estrictas para impedir que se registren, marcas que engañen al público sobre la procedencia de los artículos o que constituyan, falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de los productos amparados. Esta ley concede una duración del registro de diez años. Respecto de las marcas, señalaba que quienes la usaran o quisieran usarlas para distinguir los productos o artículos que fabricaban o produjeran, deberían de denotar su procedencia.

²⁶ Diario Oficial de la Federación del 27 de Julio de 1928.

²⁷ Rangel Medina, David. "Tratado de Derecho Marcario" Op Cit. Página 41.

²⁸ *Ibidem*. Página 43.

Podían adquirir dicho derecho ante la secretaria de economía nacional con las formalidades y requisitos de ley, las marcas debían de usarse tal y como se registraban extinguiéndose por el no uso, durante cinco años.

La declaración de falsificación se hacía de manera administrativa y se publicaba en la gaceta de la Propiedad Industrial, comunicándose a la Procuraduría General de la República la nulidad o extinción, también se hacía en el ámbito administrativo de oficio o a petición de parte.

Ley de Invenciones y Marcas

Esta ley fue promulgada el 30 de diciembre de 1975, entrando en vigor el primero de enero de 1976, dicha ley va a conservar las instituciones básicas que atañen a los signos distintivos; además de que regula el derecho de la exclusividad del uso que confieren las marcas registradas,²⁹ que atañen a los signos distintivos, como son los signos y caracteres de la marca como fuente de derechos, se dictan también en esta ley opiniones técnicas sobre la existencia de hechos constitutivos del delito.

En cuanto a las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos éstas estaban claramente señaladas, así como las facultades de la secretaria de Comercio y Fomento Industrial para establecer sistemas de inspección y vigilancia.

Esta ley regulaba las patentes de invención y de mejoras, los certificados de invención el registro de modelos; los dibujos industriales, el registro de la marca, las denominaciones de origen, los avisos, los nombres comerciales y la protección contra competencia desleal.

²⁹ Cfr. Rangel Ortiz, Horacio. "El Uso Como Fuente del Derecho a La Marca". Editorial Cuadernos Mexicanos. México, 1982. Página 60.

Las marcas tanto de productos como de servicios se podían registrar en la secretaría de Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exclusivo durante cinco años, plazo renovable indefinidamente por periodos iguales, la marca debía usarse tal, y como fue registrada; su uso en forma indistinta traía como consecuencia la extinción del registro; dichas marcas se podían transmitir por medio de las formalidades de la legislación común, surtiendo efectos a partir de esta legislación.

En cuanto a las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos, estas estaban señaladas específicamente, así como las facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para establecer sistemas de inspección y vigilancia.

Decreto del 29 de Diciembre de 1986

Este decreto fue publicado en el diario oficial el 16 de enero de 1987, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, por medio de este decreto se va a reformar la ley de invenciones y marcas de 1975; conservándose el requisito de la declaratoria por parte de la autoridad administrativa, respecto de los hechos constitutivos del delito, de manera previa al ejercicio de la acción penal, pudiendo el ministerio público dictar las medidas cautelares previstas en esta legislación; asimismo se ajustaron las sanciones que se imponen para la comisión de las infracciones administrativas; conservándose el requisito de inscribir dicho trámite de marca en la regulación de transferencia de tecnología.

La actualidad legislativa se va iniciar prácticamente con la Ley de Propiedad Industrial de 1991, en la cual sentó las bases para un perfeccionamiento en la industria y el comercio.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial

Esta Ley entró en vigor el 25 de junio de 1991, publicada en el diario oficial el 27 de junio de 1991, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

Dicho ordenamiento resulta ser la ley más balanceada y moderna de las anteriores legislaciones y que está a la vanguardia y competitividad de las legislaciones mundiales en materia de marcas y patentes, dicha legislación contempla dentro de sus disposiciones las siguientes:

- Se establece una vigencia de 10 años para los registros marcarios, en lugar de los cinco años que estipulaba la ley anterior. Se mantiene la posibilidad de renovación por periodos de la nueva duración y se simplifica el tramite correspondiente.
- Se mide la vigencia a partir de la fecha de solicitud del registro marcario, en vez de la llamada fecha legal del registro, haciendo más comprensible para el público la mecánica en cuestión.
- Se simplifica notablemente la prueba de uso efectivo de las marcas registradas, al solicitarse únicamente, en el momento de la renovación, una manifestación de tal uso, bajo protesta de decir verdad, en vez del requerimiento de ejemplares o etiquetas, facturas de venta, etcétera a los tres años de la fecha legal del registro.
- Se mejora la protección en México de las marcas usadas y registradas también en otros países, a fin de evitar el registro que indebidamente pudieran tramitar personas distintas de los auténticos titulares de estas marcas.
- Se evita la posible confusión al público entre marcas registradas y nombres comerciales de establecimientos o denominaciones de sociedades.
- Se simplifican los procedimientos contencioso-administrativo para mejorar en la práctica la defensa de los derechos de Propiedad industrial.

- Se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como una entidad moderna y plenamente profesional para la realización de las labores y estudios de tipo técnico relacionado con la administración de la Propiedad Industrial.³⁰

Esta ley adopta los mismos criterios en relación con las infracciones administrativas, estableciéndose un catálogo de conductas que constituyen infracción, los cuales se contemplan en el artículo 213 de la esta ley; de igual manera estas infracciones van a ser penadas con multas y clausura; que son impuestas por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, no obstante se incluyen en esta Ley las conductas constitutivas del delito.

No obstante, de lo anterior persiste la intención de fortalecer la acción penal con relación a la propiedad industrial, ampliando con ello los tipos delictivos, se establece la necesidad de recabar un dictamen técnico que es emitido por la Secretaría de comercio y fomento Industrial, para llevar a cabo el ejercicio de la acción penal.

Decreto del 2 de Agosto de 1994

Este decreto fue publicado el 2 de agosto de 1994, entrando en vigor el primero de octubre de 1994.

Por medio de este decreto es reformada la Ley de Propiedad Industrial y la primera reforma que sufre esta ley se da con relación al nombre, quedando en: Ley de Propiedad Industrial, dotando además de Autonomía y facultades propias al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, convirtiéndose con ello en Autoridad Administrativa, encargada de la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial, a su vez se incorpora dicho ordenamiento a todos los tratados y compromisos

³⁰ Cfr. Diario Oficial de la Federación del 02 de agosto de 1994.

en los que México sea parte, se realizan importantes avances para una mejor protección de los derechos que esta ley tutela.

Perfecciona el sistema de Propiedad Industrial a través de la adopción de medidas de simplificación administrativa que faciliten con ello la tramitación y otorgamiento de estos derechos.

Se otorgan mayor protección a los derechos de la Propiedad industrial esto a través de una mayor protección de los derechos que brinda el registro de la marca.

Se establece un mejor sistema para sancionar las violaciones a los derechos de Propiedad industrial.

DEFINICIÓN LEGAL DE MARCA

Es indudable que desde siempre entre los estudiosos del Derecho, ha existido la necesidad de definir la marca, es decir es necesario empezar por algo particular para ir a lo general; pero dicha necesidad no es privativa de los estudiosos del Derecho, sino también de todas aquellas personas que se relacionan con el comercio y de manera particular los que tienen que ver de manera directa con el derecho de la propiedad industrial, por su parte en el campo económico la marca se define como: "Todo signo sensible que se utiliza, para distinguir un producto o servicio de otro. En este sentido, la principal función de la marca es servir de signo o elemento de identificación de satisfactores, que genera el aparato productivo."³¹

³¹ Álvarez Soberanis, Jaime. "Regulación de las Invenciones y Marcas y Tránsito de Tecnología". Editorial Porrúa, S.A. México, 1979. 3ª Edición. Página 54.

Por otro lado para Cesar Sepulveda, define la marca como un "signo para distinguir, que se emplea para señalar y caracterizar, mercancías, poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación."³²

En un sentido mercantil Agustín Ramella, define a la marca como "la señal exterior escogida por un industrial comerciante, y empleando lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, la cual distinguen, provienen de su fábrica o comercio, distinguiéndolo especialmente de los productos de los de la competencia"³³

Para la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Industrial) la marca es "un signo visible protegido por un derecho exclusivo, concedido en virtud de la ley que sirve para distinguir, las mercancías de una empresa de los de otra empresa."³⁴

Alvarez Soberanis, define a la marca como un "signo que permite distinguir sus productos o sus servicios de los de la competencia y en sentido económico un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o servicio cubierto públicamente con su garantía."³⁵

Para Mario Ghiron, define a la marca como el medio principal para atraer a la clientela hacia una o más mercancías, individualizándolas de las mercancías semejantes.³⁶

La marca ha de ser un signo individualizador de las mercancías; siendo menester que sea distinto de toda otra marca, que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe de ser tal, que no se

³² "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial", 2ª Edición. Editorial Porrúa S.A. México, 1981 Página 63.

³³ Ramella, Agustín citado por: Rangel Medina, David. "Tratado de Derecho Marcario". Editorial Porrúa S.A. México, 1960. Página 156.

³⁴ "Aspectos Jurídicos de los Acuerdos de Licencia en el Campo de las Patentes, Las Marcas y Conocimientos Técnicos". Editado por la Organización Mundial de Propiedad Industrial. Ginebra, 1º de Junio de 1975. Documento 92. Página 3.

³⁵ Alvarez Soberanis, Jaime. Op Cit. Página 51.

³⁶ Cfr. Rangel Medina, David. "Tratado de Derecho marcario" Op cit. Página 157.

confunda con otra registrada con anterioridad, denominado antecedente y que pueda ser reconocida fácilmente

David Rangel Medina, agrupa las definiciones de los diferentes autores en cuatro corrientes que son:

1. - La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía.
2. - La que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo.
3. - La que reúne los rasgos distintivos de los dos antes mencionados
4. - La que adopta una tesis mixta ya indicada y enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.

El concepto que nos brinda la ley de la Propiedad Industrial de 1994 en su artículo 88 no es muy claro y define a la marca de la siguiente manera:

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

Aunque éste no es el único artículo que la ley utiliza para definir lo que se entiende por marca y en su artículo 87 señala que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Así mismo la ley de Propiedad Industrial en su artículo 89 señala los supuestos en que pueden constituir una marca de la siguiente manera:

.

.

.

.

- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.
- Las formas tridimensionales.
- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidas en el artículo 90.
- El propio nombre de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o nombre comercial publicado.

Estas definiciones al igual que muchas otras que se pueden encontrar, cumplen con las expectativas y resaltan las funciones tradicionales de la marca que ha saber son agrupadas en cinco grupos por Alvarez Soberanis y Rangel Medina y que son:

- a) Función de distinción o Identificación.
- b) Función de protección.
- c) Función de garantía de calidad
- d) Función de propaganda y
- e) Función de indicación de proveniencia.

Función de distinción

La función de distinción se refiere esencialmente al carácter distintivo derivado de la esencia misma de la marca, obedeciendo a su misma definición, es decir la marca, es el objeto destinado a diferenciar un producto de otro de un mismo genero, y esto es a lo que generalmente el público

dirige su atención, viniendo así a constituir para los bienes lo que los nombres son a las personas. La función de identificación se ha subordinado a lo que puede denominar “función de comercialización” presentando así el prestigio y la reputación de una marca, y que se traduce en factor de seguridad para el consumidor, la función de identificación es la principal función de la marca y el fundamento de existencia del signo marcario, indicando así el origen del producto³⁷.

Función de Protección a la marca

Esta función de la marca se da en función de que la marca defiende a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público, de los usurpadores, por cuanto es virtud de la marca que el comprador reclama el producto.

Función de Garantía de Calidad

La calidad del producto es lo que intrínsecamente lo codifica por cuanto lo que el comprador busca adquirir el producto, es una calidad determinada con prescindencia de la empresa que fabrica el producto, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor. “Se conoce como función de garantía o de consistencia a cerca de la naturaleza, calidad y características de los bienes representados por la marca, asegurando así para el consumidor la más alta calidad que el cliente espera encontrar. Esta es una de las funciones más útiles de la marca, tanto desde el punto de vista individual como del colectivo.”³⁸ Sin embargo, la función de la marca como garantía de calidad constante, es satisfecha por algunas marcas aunque no todas las marcas lo hagan.

³⁷ Álvarez Soberanis, Jaime. Op Cit. Páginas 58-60.

³⁸ Ibidem. Páginas 57-64.

Función de Propaganda

La función de propaganda es la que viene a constituir un reclame al producto, siendo su fuerza de atracción, ciertamente la marca sirve para publicitar los artículos que la lleven de ahí que una de sus características principales, es su distintividad;³⁹ si la marca no distingue no podrá identificar al producto y menos la función de reclame.

Función Publicitaria

La función publicitaria de las marcas, es fundamental en el proceso de comercialización y en la implantación de estrategias de maximación de utilidades de las empresas. "Frank I Schechter a definido a la marca como el vendedor silencioso, pues permite a su dueño alcanzar el consumo final a través del detallista."⁴⁰

Función de Procedencia

Esta función fue considerada en un tiempo como la nota predominante de todo signo distintivo en virtud de la cual la marca lleva en si, una referencia de la empresa, así hoy en día su principal función ya no es como en la edad media, la de identificación del productor sino la del producto mismo. De acuerdo con estas funciones, la marca es solo el vehículo de identificación en el

³⁹ Cfr. Alvarez Soberanis, Jaime. *Ibidem*. Página 65.

⁴⁰ I Schechter, Frank. Citado por Alvarez Soberanis, Jaime "Regulación de las Invencciones y Marcas y la Tráserferencia de Tecnología". Página 66.

comercio local e internacional y se utiliza en forma distinta para sus detentadores, de tal suerte que su comportamiento es esencialmente variable.

Estas son las funciones que son inherentes a todas las marcas que al igual que las definiciones anteriores, la ley de Propiedad Industrial, en diferentes artículos definen a la marca, cumpliendo con dichas funciones, aunque tal concepto no sea del todo concreto y claro, en el que es indudable que el legislador hace una distinción clara entre: marcas de fábrica, industriales o de servicios dando lugar a un concepto nuevo de marca, un concepto de agentes de ventas

CAPITULO II*

Clasificación de las Marca

Al igual que el nombre a las personas, la marca ha venido a constituir de la misma manera a los productos o servicios que la gente expende convirtiéndose en un elemento que se ha vinculado estrechamente con la vida del ser humano y que puede encontrarse día a día en las diferentes actividades que el ser humano realiza, se encuentra, en los diferentes alimentos que él ingiere, en la ropa que usa, en los artículos personales que utiliza (ropa, zapatos, lociones, perfumes, maquillaje, ropa interior) hasta en el mismo transporte, es decir que la marca ha cambiado su acepción que se le dio en la edad media, de elemento identificador del fabricante para convertirse en un elemento diferenciador de productos y en garantía social; que es lo que provoca que el consumidor fije su atención en los productos o servicios que nos son brindados.

La marca ha sido considerada como el signo suficientemente distintivo formado por las líneas, colores, formas, imágenes, y todo aquello que resulte de la imaginación o de la astucia de la persona que le da origen, las cuales deberán llenar los requisitos que son inherentes a toda marca: que “son que toda marca deberá ser un signo apreciable por la vista, ser signos gráficos que estén conformados por la combinación de letras, formas, o bien en dibujos que representen las cosas más variadas, la marca debe brindar al titular el derecho de uso en forma exclusiva, trayendo como

consecuencia que esa marca deba ser original para que no exista confusión alguna con otra marca.”⁴¹

La marca ha sido objeto de diferentes temas de estudio y de investigaciones, que han dado como resultado el comprender y saber parte, no todo lo que es una marca; cómo se ha dicho que la marca se configura por medio de la combinación de colores, líneas, números, palabras y todo aquello que la imaginación permita, pero dentro de éste estudio surge la interrogante ¿sólo de esta manera puede hacerse o constituirse una marca? La respuesta inmediata es no y del análisis de los diferentes doctrinarios determinamos que hay varias formas de constituir una marca y que éstas formas son establecidas en grupos para su estudio y que se van a clasificar en:

1. - Marcas Nominativas.
2. - Marcas Figurativas.
3. - Marcas Plásticas.
4. - Marcas Defensivas.
5. - Marcas Compuestas.
6. - Marcas Colectivas.
7. - Marcas complejas.
8. - Marcas Industriales
9. - Marcas De Comercio.
- 10 Marcas De agricultura.
- 11 Marcas de Fabrica.

⁴¹ “Memorias del Primer Seminario Sobre Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Tránsito de Tecnología”. Editado por la U.N.A.M. México, 1984. Página 173.

12 Marcas Nacionales.

13 Marcas Internacionales

14 Marcas Registrables y No registrables⁴².

La ley de propiedad Industrial contempla en sus disposiciones a diferencia de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, con las reformas que se le practicaron las siguientes marcas:

- a) Marcas Nominativas.
- b) Marcas figurativas. (En estas marcas se encuentra también las marcas mixtas y las marcas plásticas)
- c) Marcas Tridimensionales
- d) Marcas Protectoras
- e) Marcas Colectivas
- f) Marcas Ligadas
- g) Marcas de Fábrica
- h) Marcas de Distribuidor
- i) Marcas de Servicio
- j) Marcas de comercio
- k) Marcas Registrables
- l) Marcas No Registrables.

⁴² Cfr. Rangel Medina, David. "Tratado de Derecho Marcario". Op Cit. Página 215.

Estas son las marcas que contemplan la Ley de Propiedad Industrial y que hace mención dentro de su articulado, y que hasta hora sólo se ha señalado las marcas a las que hacen referencia los doctrinarios, y la ley pero no hemos señalado lo que son cada una de las marcas y a continuación se detallan:

Marcas Nominativas

Marcas Nominativas conocidas también como marcas verbales, denominadas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra; y que son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras y que pueden constituirse por medio de un nombre propio o geográfico, expresado bajo una forma distintiva, "comprendiendo en ésta clasificación a las marcas de fantasía y las evocativas, que vienen a constituir una variante de éstas marcas y que son llamadas así por que supuestamente no despiertan por lo menos inmediatamente la idea del objeto al que se aplican, sin embargo, si forman parte de esta clasificación, los nombres de las cosas, reales o mitológicas, de los astros, animales, vegetales y de la naturaleza."⁴³

Las categorías o formas que se señalan dentro de la clasificación de estas marcas son fáciles de recordar entre el público consumidor por la facilidad con la que se recuerda el sonido de una de las palabras que comprenden la marca, facilitando con ello el comercio entre los artículos y las empresas que las realizan ejemplo de estas marcas son:

- La Marca Chihuahua para productos lácteos. (marca de origen)
- La Marca Mariposa para colorantes de ropa (marca de fantasía)

⁴³ Sepulveda César "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial". 2º Edición. Editorial Porrúa S.A. México. 1983. Páginas 65-66.

- La Marca Elizabeth Arden para perfumería (marca de nombre propio)
- La Marca 1-2-3- para jabones de lavandería. (marca formada por números)

Estas marcas son contempladas por la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 89 en la que se indica que pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a los que se aplican y aunque en la clasificación quedan comprendidas las denominaciones geográficas, la Ley de propiedad Industrial en su artículo 90 fracción X, prohíbe la utilización de las denominaciones geográficas, propias o comunes, los mapas, así como también los gentilicios, los nombres y adjetivos, cuando éstas sean utilizadas para indicar la procedencia de un lugar, ya que con ello pueden inducir al error a la clientela, respecto de los productos o servicios que se expenden, ejemplo de esto sería utilizar como marca la palabra Guadalajara para amparar como producto un tequila, Siendo que Esta también se ocupa para indicar el origen del producto.

Marcas Figurativas

Cuando un signo marcario es constituido o formado por figuras o dibujos que sean lo suficientemente eficaces para distinguir el producto independientemente del nombre, se estarán en presencia de las marcas figurativas que de igual manera son conocidas bajo el nombre de marcas inominadas, sin denominación, visuales, gráficas, o emblemáticas,⁴⁴ correspondiendo a estas marcas las viñetas, los diseños, las figuras geométricas, los emblemas, las franjas de color los retratos, las imágenes, las firmas, los escudos, los monogramas, las estampillas, las letras y guarismos bajo forma especial.

“La marca figurativa; se distingue de la denominativa por que funda todas sus características en el sentido de la vista sin que para nada concurra el oído”⁴⁴ ejemplo de esta marca lo constituye el emblema, que significa la representación figurada de una idea o símbolo con lo que se representa una cosa. Así mismas estas marcas están contempladas en la Ley de Propiedad Industrial y su fundamento es el artículo 89.

Al igual que las marcas nominativas a éstas marcas son aplicables algunas de las restricciones que se encuentran señaladas en la ley es su artículo 90 en sus fracciones V, VII, VIII y XII. En las que se prohíben las letras, los dígitos o los colores aislados a menos que estén combinados, como marcas ya que éstos no pueden constituir por si misma una marca ya que ésta no goza de suficiente distintividad, así mismo, no es admisible como marca los escudos, banderas o emblemas de cualquier otro país, Estado o municipio, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, siempre que se haga sin autorización de quien debe de otorgarlo y esto por considerarse signos ilícitos, así también se incluyen en esta prohibición por las mismas razones a los que imiten signos sellos oficiales de control y garantía que sean propiedad del Estado, las monedas conmemorativas o cualquier otro medio oficial, sin contar con la respectiva autorización. La marca emblemática protege no solamente la forma que se haya adoptado en la solicitud del registro sino cualquier otra que suscite la misma idea, dando mayor oportunidad a la explotación publicitaria.

⁴⁴ Cfr. Rangel Medina. David. “Tratado de Derecho Marcario.” Op Cit. Página 216.

⁴⁵ Ibidem. Página 216.

Marcas Plásticas o de Molde

Se entiende por marcas plásticas o de molde, aquellas que están constituidas por la forma de los productos, de los envases, de los recipientes o la forma de sus respectivas envolturas, así como el medio material que se emplea como signo distintivo de las mercancías;⁴⁶ las marcas plásticas o de molde están constituidas por las formas geométricas y los relieves en estas marcas el envase debe reflejar el producto, de tal manera que esta marca puede ser apreciable en el envase, aun cuando ésta se coloque en cualquier forma.

Marca Tridimensional

Esta es una de las novedades que se han introducido dentro de la ley de Propiedad Industrial a través de las reformas que se contemplan en su artículo 89 fracción II, en la que se hace referencia a las marcas tridimensionales, y que "son aquellas marcas que tiene volumen, como es el caso de los envases y frascos"⁴⁷ Pero no todas las formas tridimensionales pueden constituir una marca, es decir que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no considera como marcas tridimensionales a las formas animadas o cambiantes que se expresen de manera dinámica, aun cuando sean visibles, así tampoco podrán ser consideradas como marcas tridimensionales las formas que sean del dominio público o que se hayan hecho del dominio común o que carezcan de originalidad, que permitan distinguirlos fácilmente, así también la Forma Usual y corriente de los productos, tampoco incluyen en esta categoría a las figuras o formas tridimensionales que, considerados en su conjunto sean descriptivas de los productos o servicios

⁴⁶ Cfr. Rangel Medina, David. *Ibidem*. Página 215.

⁴⁷ Rangel Medina, David. "El Derecho de la Propiedad industrial e Intelectual". *Op Cit*. Página 49.

que traten de protegerse por esta marca, tampoco son considerados como marcas tridimensionales y no se admitirán a registro como estas marcas, a las formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir al error o que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza o que sean notoriamente conocidas.

Son aceptadas como marcas tridimensionales, las formas mismas de los productos, los envases que contienen el producto constituyendo también como marca siempre que sean novedosos y característicos de la marca, las envolturas cuando tengan características grafías o de color combinado. Las marcas tridimensionales, van día a día en aumento de utilización creciente en la industria o en el comercio, y han sido utilizados para distinguir ciertos productos de otros de su especie, facilitando a las empresas la modernización de sus prácticas de identificación y diferenciación comercial, evitando al mismo tiempo que las empresas tengan que registrar como modelos industriales los signos distintivos que fundamentalmente, buscan utilizar como marca y que hace posible su renovación sucesiva de su registro, cosa que no es posible bajo la figura del modelo industrial.⁴⁸

Ejemplo de esta marca lo constituye el emblema que ostenta, caracteriza, y distingue al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Marcas Mixtas o Compuestas.

Dentro de la misma ley se encuentran contempladas las marcas mixtas que son aquellas que van a estar conformadas por la combinación de una denominación y

una figura, suficientemente visible,⁴⁹ no obstante ésta no es la única forma de constituir una marca mixta, sino también puede constituirse por medio de la combinación de palabras o colores; o igualmente la combinación puede ser a la vez figuras y colores. Estos criterios son universales e inherentes a todas las legislaciones del mundo, y en nuestra legislación vigente, éstas se encuentran reguladas en su artículo 89 fracción primera y ejemplo de estas marcas lo constituyen el emblema formado por una figura de una vaca y la denominación Alpura, o el emblema de un Pentágono y la denominación Chrysler.

Marcas Defensivas

“Las marcas defensivas o protectoras son aquellas que presentan semejanza a la vista y al oído, los cuales son llevados al registro por algunos industriales y comerciantes, no con la finalidad de ser usadas, sino únicamente con la intención de usar sólo una de ellas y para impedir que terceros competidores, usen o registre una marca similar, susceptible de causar confusión con la marca en uso.”⁵⁰ Se llaman marcas de defensa porque alrededor de la marca principal que es la única utilizada en la práctica, los signos análogos forman “una red de seguridad” constituida por marcas satélites que sólo tienen la misión defensiva haciendo más difícil la agresión y asegurando así la validez de las marcas que interesan al empresario, las marcas defensivas pueden consistir en: marcas parecidas a las que se usan o en marcas muy parecidas a las que se usan y en esta última para distinguir artículos clasificados en grupos distintos del catálogo oficial pero que en su aspecto,

⁴⁸ Villarreal Gonda, Roberto. “Derechos Intelectuales de la Nueva Ley Mexicana en Materia de Propiedad Industrial”. 2ª Edición. Editado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vol. 41. No. 11. México, 1991. Página 1057.

⁴⁹ Cfr. Rangel Medina. David. “Tratado de Derecho Marcario”. Op Cit. Página 217.

⁵⁰ Idem.

constitución o forma pueden considerarse de manera similar, ejemplo de esta marca sería, la denominación trébol conjuntamente con el emblema del trébol para amparar productos químicos, aceites y grasas no alimenticios; bebidas sin alcohol, alimentos y sus ingredientes, vinos, extractos de malta y bebidas alcohólicas.

Marcas de Reserva

Generalmente estas marcas son usadas por los industriales por ser marcas que brindan ciertas cualidades y las hacen atractivas al público consumidor, además son un tanto sugestivas e interesantes para señalar ciertos productos, o para fines de publicidad y los industriales y comerciantes precavidos registran, reservándolos así para su uso antes de que otros se anticipen y los adopten logrando con ello confundir al público consumidor, “se llaman de reserva las marcas registradas para ser eventualmente usadas.”⁵¹ Las marcas de reserva se asemejan por el hecho de que no se destinan a un uso inmediato.

Marcas Colectivas

La marca colectiva, es el signo destinado a ser colocado sobre las mercancías, para indicar especialmente que han sido producidos o fabricados por un grupo de personas, o localidad, región o país determinado.⁵² La particularidad de esta marca, es que no distingue artículos de un productor, de los de los competidores fabricantes o comerciantes de los mismos productos, pero con la peculiaridad de que la marca va a ser puesta para la protección de una asociación local o

⁵¹ Ibidem. Página 230.

⁵² Cfr. Rangel Medina, David. Ibidem. Página 234.

en su conjunto, sin embargo ésta marca no podrá transmitirse a terceras personas, sino que su uso quedará reservado a los miembros de la asociación.

“Las marcas colectivas sirven para identificar al producto, como procedente, de empresas, distinguiéndolas ya no por sus características particulares sino por sus características comunes, derivadas del lugar o del método de fabricación”⁵³

Dichas marcas se encuentran reguladas dentro de la Ley de la Propiedad Industrial en sus artículos 96 y 97 en la que se indica: que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros. Debiendo de acompañar con la solicitud las reglas para su uso;

Marcas Ligadas

Son aquellas marcas que pertenecen a un mismo propietario, son semejantes y amparan los mismos o similares productos, y que van a diferir de las marcas de protección y de reserva en que no están formadas únicamente con el propósito de no ser usadas, sino que lo normal es que al igual que la marca originaria o principal se exploten simultáneamente por su titular⁵⁴ con la característica de que estas marcas no pueden transmitirse a terceras personas unas y dejarse otras en manos del propietario original porque causarían confusiones en cuanto a la procedencia de los artículos, nuestra legislación considera como marcas ligadas, las marcas que pertenecen a una

⁵³ Ibidem. Página 237.

⁵⁴ Cfr. Sepulveda César. “El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial”. Op Cit. Página 74.

misma persona física o moral y que además dichas marcas sean idénticas o semejantes en grado tal que puedan confundirse, además de que dichas marcas amparen los Mismos o similares productos o artículos, se consideran también marcas ligadas cuando exista impedimento para registrar como marca cuando ésta sea semejante a otra ya registrada y vigente de tal manera que pueda confundirse con la marca anterior y se encuentra fundamentada en los artículos 145, 146 y 147 de la Ley de Propiedad Industrial.

Marcas de Fabrica

“Las marcas de fabrica son aquellas que consisten en un signo distintivo usado especialmente por el industrial, por el productor o por el concesionario para distinguir productos salidos de su empresa o creados por el fabricante y para determinar su establecimiento”⁵⁵ Estas marcas fueron las primeras que se utilizaron y que se remonta a las marcas que utilizaban los primeros industriales, para distinguir sus artefactos siendo los únicos signos utilizados para distinguir los productos del fabricante. Las marcas de fabrica se encuentran contempladas en el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial en la que se establece que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten.

⁵⁵ Rangel Medina, David. “Tratado de Derecho Marcario”. Op Cit. Página 246.

Marcas de Distribuidor

“Es el símbolo, signo o contraseña, que emplea el comerciante, expendedor o vendedor de artículos elaborados, sea cual fuese su productor y que se utiliza para indicar no el origen de su fabricación, sino para señalar a los consumidores, el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales mercancías”⁵⁶ estas marcas van a surgir a medida que el comercio crece, estableciéndose con esto las grandes empresas mercantiles que tienen como finalidad el intercambio de las mercancías o su venta directa, imprimiendo en el artículo que se ofrece su marca; con el fin de poder diferenciar el prestigio del establecimiento que lo expende.

Ejemplo de estas marcas lo constituyen los grandes consorcios, encargados de distribuir línea blanca: refrigeradores estufas, etcétera; dichos consorcios serían las tiendas de Liverpool, Sears, K2.

La característica principal de estas marcas es que el signo distintivo del fabricante, no desaparece, sino que subsiste de manera igual, conjuntamente con el signo marcario que utiliza el distribuidor para distinguir su establecimiento y con ello evitar alteraciones o falsificaciones de sus productos propiciando con ello la mejoría de la calidad de los bienes y servicios en el mercado nacional. Dichas marcas se encuentran fundamentadas de manera implícita en el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial.

Marcas de Servicios

Esta es otra de las marcas contempladas en la Ley de Propiedad Industrial; en su artículo 87 la cual establece que los prestadores de servicios podrán hacer uso de las marcas para poder diferenciar los servicios que expenden y que va a amparar signos intangibles, prestados por

técnicos, profesionales, especialistas, de otros de su misma especie o clase ejemplo de estas marcas es la marca Federal Exprés, para servicios de mensajería o la marca Camino Real para servicios de hotelería.

Marcas Registradas

La ley establece que tanto las marcas de productos o de servicios se podrán registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para obtener de esta manera los derechos y el uso exclusivo que la marca brinda debiendo, el titular de la marca, cumplir con ciertos requisitos como es el que la marca deberá utilizarse tal y como se registró, y que su uso indistinto traería como consecuencia la extinción del registro, “ es decir la marca registrada es el hecho que determina el nacimiento de la marca y que radica siempre en la creación, es poner en manifiesto un bien por el uso concreto que hace el sujeto para distinguir las mercancías”⁵⁷

Pero no siempre el registro de una marca es la manera de dar nacimiento a la obtención de un derecho exclusivo de una marca; según la ley de la Propiedad Industrial son tres los modos de adquirir el derecho sobre una marca y a saber son:

1. - El uso de la marca.
2. - Por el registro y
3. - Por la combinación tanto del registro como del uso de la marca y ésta es la que generalmente

Admite nuestra legislación y que veremos más adelante.

⁵⁶ Ibidem Página 247.

⁵⁷ Ibidem Página 257.

Las marcas registradas en si son un catálogo de condiciones que debe reunir una marca para que pueda ser susceptible de registro,⁵⁸ son los signos que dan satisfacción a las condiciones o funciones, son los caracteres esenciales y secundarios de la marca, son los signos, las denominaciones y cualquier seña visible, que sean lo suficientemente distintivos, o cualquier otro medio material susceptible de identificar los productos o servicios a los que se apliquen, así mismo son susceptibles de utilizarse como marca las denominaciones o razones sociales que de igual manera deben ser suficientemente distintivos.

Marcas No registradas

Se ha dicho que el derecho exclusivo de una marca se va a obtener por medio del registro marcario, pero ésta no es la única forma por la cual se puede obtener los derechos sobre las marcas, luego, la marca no registrada es aquella que carece de registro, pero se encuentra en uso⁵⁹ esta marca se encuentra protegida por la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 151 fracción II, en la cual, el que haya usado una marca con anterioridad tiene derecho a solicitar la nulidad del registro de marca, siempre que dicha marca sea igual o semejante y proteja los mismos o similares productos o servicios.

La ley concede por el uso de la marca ciertos derechos, pero la mejor forma para adquirir el derecho exclusivo sobre una marca, es mediante el registro de ésta, de ahí que el registro de una marca no sea obligatorio pero sí recomendable. El hecho de que una marca no éste registrada implica que sólo podrá gozar de ciertos derechos que la ley de Propiedad Industrial otorga como es

⁵⁸ Cfr. Sepulveda César. Op cit. Página 69.

⁵⁹ Cfr. Ibidem. Páginas 69-73.

artículo 151 fracciones II y III, pudiendo ser interpuesta en contra de un tercero que utilice la marca con anterioridad del registro, artículo 92 fracción I; caso contrario de lo que sucede con el registro de la marca.

El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca dentro de los tres años siguientes al día que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar previamente la declaración de nulidad de éste.

Marcas Registrables

Esta es otra de las clasificaciones que existen dentro de la ley de Propiedad Industrial en la que se entiende por marcas registrables a aquellas marcas que pueden ser objeto de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, esto con el objeto de tener el derecho sobre las marcas, sin embargo dichas marcas deberán cumplir con ciertos requisitos, que la ley de Propiedad Industrial señala en su artículo 89 en las que, pueden ser consideradas como marcas: las denominaciones, las figuras visibles, las formas tridimensionales, los nombres comerciales, las denominaciones o razones sociales, el nombre propio de una persona física o moral siempre que no se confundan con otras marcas ya registradas. Dichos signos deberán ser lo bastante originales y distintivos, deben ser signos apreciables a la vista, y que sobre todo permitan al titular de la marca tener el derecho de uso exclusivo sobre las marcas así como el de identificar tanto los productos como los servicios que éstas amparan.

Marcas No Registrables

Estas marcas son lo contrarios a lo establecido en una marca registrable; es decir la ley señala en su artículo 90 en sus XVII fracciones que éstas contienen, un catálogo por

decirlo así de alguna manera, las causas por la cual no se puede constituir una marca y que por lo mismo le es negado el registro, “dichas prohibiciones se han establecido por razones de orden público, otras por razones de cortesía internacional, otras por razones técnicas intrínsecas en las marcas, las demás para prevenir la generalidad de las marcas evitando con ello confusión entre marcas”⁶⁰

Una marca se considera como no registrable cuando ésta se parezca a otra ya registrada que se encuentre vigente, esto con la finalidad de proteger al propietario de la marca anterior y simultáneamente al público consumidor, evitando con esto caer en confusión, se establecen como marcas registrables de acuerdo con el artículo 90 las siguientes:

1. - Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes que se expresen de manera dinámica aunque sea visible.
2. - Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios, las palabras del lenguaje corriente, esto con la finalidad de evitar monopolios en las marcas y en la generalidad de las marcas.
3. - Las formas tridimensionales, las denominaciones, figuras que sean descriptivas del producto o Servicio que se trata de proteger; por esto no cuentan con una verdadera distintividad.
1. - las letras dígitos o colores aislados, no así los que están combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños, denominaciones que las hagan distintivas ya que un color o una letra no puede constituir por sí sola una marca, ya que no es suficientemente distintivo.
2. - La traducción de palabras a otros idiomas, la variación ortográfica y caprichosa, con el fin de

⁶⁰ Ibidem. Página 69.

Evitar confusiones.

3. - Los emblemas, escudos, banderas de cualquier Estado o país sin previa autorización, así como las relativas a las de los Estados, municipios o divisiones geográficas.
4. - Las denominaciones, siglas símbolos o emblemas de organizaciones internacionales o gubernamentales, y de igual manera los que reproducen sin autorización de signos, sellos, nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros objetos o premios obtenidos, en exposiciones, ferias, congresos o eventos culturales o reconocimientos oficiales.
5. - Los mapas así como las denominaciones gráficas propias o comunes
6. - Las denominaciones de palabras, esto se establece por que podrían ocasionar confusión entre los consumidores
7. - Los seudónimos, firmas y retratos de personas, sin el consentimiento de los interesados o de los herederos o de los titulares.
8. - Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como también los títulos de difusiones periodísticas.
9. - Las caracterizaciones y nombres artísticos, las denominaciones tridimensionales engañosas o iguales o semejantes a marcas ya registradas o que dicha marca que trate de registrarse sea igual en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, esta medida se dictó con la finalidad de proteger los derechos del autor de la marca que se aplica a productos o servicios o que forme parte de un nombre comercial aplicados a una empresa industrial, comercial, o de servicios cuyo giro sea la elaboración o venta de los productos, o la presentación de los servicios, así cuando dicha marca trate de aplicarse a una denominación o razón social de una empresa que se dedique a la fabricación o importación de productos semejantes a la que se

comercializan bajo una marca registrada o sin el permiso de quien deba de otorgarlo, Esto es por que la marca debe ser lo suficientemente novedosa.

Dichas prohibiciones van a obedecer a las siguientes cuestiones.

Por ser signos que carecen de requisitos de existencia de la marca son:

- Las denominaciones geográficas.
- Los nombres propios de productos.
- Los nombres vulgares y de uso común.
- Los envases del dominio público
- Los envases sin originalidad y
- Las figuras, denominaciones y frases descriptivas

Por considerarse signos que utilizados mundialmente no pueden ser objeto de marca y son:

- Las armas, escudos y emblemas nacionales.
- El emblema de la Cruz roja o Cruz de Ginebra.
- Los nombres, sellos, firmas y retratos.

Los que son considerados signos engañosos:

- Las palabras extranjeras.
- Las denominaciones geográficas y aquellos signos engañosos de las mercancías.

Diferencias Entre Uso y Registro Marcario

Hasta aquí se ha establecido que la manera de obtener una protección efectiva de una marca se obtiene mediante un registro; y aunque ésta no es la única forma de obtener derechos sobre la misma, me he dado a la tarea de marcar sus diferencias entre el uso y el registro de una marca y aunque el registro de una marca no es obligatorio, si se hace recomendable ya que éste se estableció con la finalidad de brindar un derecho exclusivo de la marca a sus titulares.

La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países son: el primer uso y el registro, habiéndose generalizado el último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario.

La Ley de Propiedad Industrial dentro de sus textos, unas veces habla del derecho exclusivo de la marca y otras se refiere también al propietario de la marca, “nuestra ley se ha inclinado al concepto no siempre aceptado que no se tiene un derecho de propiedad sobre la marca, sino un derecho exclusivo de uso, pero debe distinguirse de qué manera es un efecto de comercio y como tal ha sido reconocida por la mayoría de las legislaciones”⁴¹

El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente, es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro marcario, y con posterioridad a su otorgamiento.

Las consecuencias que resultan de tener una legislación que tienen un sistema mixto, prevaleciendo no obstante el uso sobre el registro son los siguientes:

- Que la ley de Propiedad Industrial confiere a una persona, derechos sobre una marca siempre que ésta sea o haya sido usada con anterioridad al registro de una marca que sea igual o semejante a la marca de uso, es decir la ley confiere el derecho a una marca, a aquel que la haya usado primero.
- El uso, es la fuente de la marca, es el acto que origina el derecho al signo distintivo, uso que deberá ser público, continuado y reiterado, debe hacerse la distinción entre el uso de la marca registrada y las que no lo están, porque diferentes son los efectos de uno y otro.
- “La marca de uso confiere para quien lo hace ciertos beneficios bastante amplios, en primer lugar si ese uso se ha venido realizando con anterioridad mayor de tres años a la fecha legal en que sea registrada por un tercero, el propietario de éste último no tendrá contra el primero que la use, ninguna de las acciones que la ley confiere a los dueños del registro marcarios.”⁶²

Nuestra legislación de Propiedad Industrial contempla algunas disposiciones acerca del uso de la marca como es el caso del artículo 92 en donde se establece que el registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

- I. Un tercero de buena fe que explote en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el

⁶¹ Cfr. Sepulveda César. Op cit. Página 83.

⁶² *Ibidem* Página 87.

tercero hubiere empezado a usar la marca de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro de la marca, en cuyo caso deberán tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste.

2. Así mismo la ley de Propiedad Industrial en su artículo 113 en su fracción III establece, que la fecha del primer uso de la marca, no podrá ser modificada ulteriormente o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca.
3. La Ley de Propiedad Industrial en su artículo 151 fracción II establece que el registro se podrá nulificar por el uso al determinar que la marca sea idéntica en grado de confusión a otra que ya haya sido usada en país 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 el uso anterior compruebe haber usado una marca ininterrumpida en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su primer caso de la fecha de primer uso declarado por el que la registro.

Efectos Jurídicos del Uso de la Marca

- a) Trascendente para su protección legal.
- b) Inseguridad Jurídica.
- c) La necesidad de un uso continuado.

El Registro Marcario

Por medio del registro marcario se van a conceder todos los derechos que le son inherentes a la marca, sin embargo dicho registro marcario va a tener ciertas restricciones como es:

1. Que el registro marcario no producirá efectos contra un tercero de buena fe que haya usado una marca igual o semejante, con anterioridad y sin interrupción a la fecha legal de la marca que haya sido registrada o en contra de cualquier persona que comercialice o distribuya o adquiera cualquiera de los productos que hayan sido marcados con éstos, o en contra de una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore, distribuya o use como parte de ese nombre comercial, siempre que lo use en la forma en que está acostumbrado a usarlo. Artículo 92 de la ley de Propiedad Industrial
2. Que a través del registro marcario se establece que la marca debe de usarse tal y como se registró, sin que esta pueda ser modificada, ya que toda modificación deberá ser objeto de otro registro. Artículo 128 de la ley de Propiedad Industrial. Determinando de esta manera la extensión del derecho a la marca, y en la cual no se encuentran reguladas las modificaciones que se hagan de tal manera que si el titular de una marca llega a modificarla, esta marca tendrá que ser objeto de nuevo registro, teniendo cuidado de que las variaciones que se hagan a la marca, no coloquen a la marca en el supuesto de la imitación respecto de otras marcas. O en su caso, con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.
3. El registro de una marca amparará únicamente los productos por los cuales se haya registrado la marca, de tal manera que dichos productos no podrán aumentarse, aun cuando estos pertenezcan a la misma clase, bajo la pena de que en caso de que estos se modifiquen, la

•
•
•
•

marca deberá ser objeto de nuevo registro, no así si el titular de la marca reduce el número de productos que ampara la marca.

4. La caducidad de una marca registrada opera cuando el titular de la marca no se use durante tres años consecutivos inmediatos y anteriores a la presentación de la solicitud, o en el caso de que ésta represente un obstáculo para el uso de la misma.
5. La duración del registro de una marca será de diez años, renovable por tiempo indeterminado, no obstante la renovación de una marca sólo procederá cuando el interesado compruebe eficazmente, el uso de la marca, por lo menos en uno de los artículos que estas amparan.

En determinados casos el registro de las marcas podrán declararse de uso obligatorio en cualquier producto o servicio cuando:

- La marca sea un elemento asociado a práctica monopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves, en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios.
- Impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios y
- Cuando impida, entorpezca o encarezca la producción o distribución de bienes y servicios básicos

Una marca registrada podrá cederse mediante convenio, licencia de uso a una o más personas con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplica dicha marca.

La licencia deberá ser inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros, artículo 136 de la Ley de Propiedad Industrial.

Tanto los derechos derivados de la solicitud así como los derechos derivados de una marca registrada podrán gravarse de acuerdo a lo que establece el artículo 143 de la antes mencionada ley, en la que indica que los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confieren una marca registrada podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación.

El registro de una marca podrá cancelarse por el titular de ésta o en cualquier tiempo o por convertirse la marca en una denominación de uso común o genérica. En consecuencia, tanto la cancelación, nulidad o caducidad deberán hacerse por escrito a petición de parte o por ministerio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El registro marcario se diferencia del uso de la marca en que ésta va a brindar ciertos derechos y que es la forma más eficaz para adquirir derechos sobre la marca, siendo esta la forma de proteger el derecho conferido en una marca y la manera en que el titular podrá gozar de todos los derechos que está brindando en tanto que el uso de la marca sólo va a ser trascendente para su protección legal provocando con ello que el registro se convierta en una inseguridad jurídica para los que han obtenido un registro: ya que puede aparecer un tercero de buena fe que haya utilizado la misma o alguna marca semejante y goce de un mejor derecho, dando como resultado que tanto la marca registrada como la que no lo está tenga la necesidad de un uso reiterado.

El uso de la marca sin registro puede ocasionar que se invaliden derechos de terceros adquiridos con anterioridad, lo que constituirá una infracción o delito sancionado por la ley, siendo ésta una de las diferencias entre el registro marcario y el uso, ya que con el registro marcario no supone que

sucedan estas cosas ya que la ley confiere al registro todo el derecho. Para el caso de imitación de una marca registrada ésta será protegida por la ley ya que su registro como fuente del derecho otorga dicha protección, para dicha invasión de derechos que se refiere a una marca de hecho o no registrada y en este caso el uso de la marca quedará protegida únicamente por los principios generales de la represión de competencia desleal, que a diferencia con el registro de una marca ésta va a gozar de todos los derechos y beneficios que la ley confiere y que han sido señalados y que son:

1. El derecho del titular para renovar el registro correspondiente.
2. El privilegio para el ejercicio de la acción penal. Artículo 255 de la ley de Propiedad Industrial.
3. El poder renovar el registro correspondiente (seis meses anteriores a la vigencia).
4. El privilegio para cancelar en cualquier tiempo dicho registro.
5. El derecho a agotar las instancias de la infracción.

A diferencia de lo anterior, la transmisión, cesión de los derechos de la marca, es igual tanto para la marca registrada como para la que no lo ésta (marca de uso), con la diferencia de que los derechos de una marca en uso no registrada también deberá transmitirse junto con el establecimiento comercial.

El registro de la marca va a asegurar para su titular los derechos que le son conferidos a través de la ley de Propiedad Industrial, no obstante, dicho registro va a atraer aparejada cierta inseguridad, consistente en que aparezca un tercero de buena fe que haya explotado en territorio nacional con anterioridad una marca, igual o semejante, en sus signos característicos, esto puede que suceda

quizá no dentro del Distrito Federal, pero si existir en otro estado de la República Mexicana, en relación con el Distrito Federal provocando con ello que se invalide dicho registro, es importante señalar que en una marca existe igualdad cuando sus semejanzas o elementos característicos, sean iguales entre ambas marcas, se confundan ambas marcas o induzcan al público al error.

Tanto el uso como el registro de una marca son las maneras que la Ley de la Propiedad Industrial contempla para obtener los derechos sobre una marca de ahí, que se diga que el uso de la marca solo va a ser trascendente para su protección legal.

Obligaciones Del Titular de la Marca

El registro de una marca va a originar ciertos beneficios y con ello ciertos derechos como van a ser:

1. "El derecho exclusivo de la marca.
2. El derecho a exigir la reparación del daño, y el pago de daños y perjuicios.
3. Los derechos de la procesabilidad de los delitos.
4. El derecho a solicitar la nulidad de los registros marcarios.
5. El derecho a la transmisión total o cesión así como para el otorgamiento de licencias.
6. El derecho a percibir regalías en caso de licencias obligatorias.
7. El derecho a renovar el registro.
8. El derecho a renunciar al registro mediante cancelación.

.

.

.

.

9. El derecho preferente para poder registrar una marca caduca por no haberse renovado o extinguido por la falta de uso o cancelado por renuncia’⁶³

Estos son los derechos que se originan del registro de la marca, pero al, igual que los derechos el titular tienen las siguientes obligaciones que van a ser clasificadas al igual que en todo contrato en obligaciones de hacer, en obligaciones de no hacer las cuales se clasifican en:

- a) El titular de la marca debe de usar la marca tal y como fue registrada, de no ser así traerá aparejada como sanción la extinción, previa declaración que se dicta al respecto.
- b) Debe demostrar el uso de la marca, mediante la presentación del comprobante del pago de derechos y la manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad, usar la marca por lo menos dentro de los tres años de haberse expedido el registro, de no hacerse traerá como consecuencia la extinción del derecho a la marca.
- c) El titular de una marca tiene la obligación de mantener la marca como tal, evitando así que se convierta en una denominación genérica; de no ser así la sanción que se da por el incumplimiento de esta obligación será la extinción del registro.
- d) El titular de la marca tiene la obligación de comprobar el uso continuo de la marca para su renovación, de no cumplir con esta obligación, la consecuencia será la caducidad del registro.
- e) El titular o dueño de la marca tiene la obligación de poner a la marca la leyenda “hecho en México”.

⁶³ Rangel Medina, David. “El Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual” Op Cit. Página 58.

- f) Deberá establecer en forma ostensible la palabra “Marca Registrada” o las siglas “MR”, de no hacerlo traerá como consecuencia la pérdida de acciones civiles y penales.
- g) Efectuar la renovación del registro cada diez años.

Obligaciones de No hacer

- a) “El titular de la marca tiene la prohibición expresa por parte de la ley de Propiedad Industrial de utilizar leyendas en sus marcas que induzcan al público consumidor al error.
- b) No poner leyendas en idioma extranjero.”⁶⁴

La inobservancia de estas disposiciones por parte del titular de la marca trae como consecuencia ciertas sanciones que van desde la cancelación hasta la nulidad del registro.

Procedimiento Para el Registro de una Marca

El registro de una marca se va a consagrar en los artículos 113 al 135 de la Ley de Propiedad Industrial, en la cual cualquier persona tiene derecho a solicitar ante el Instituto Mexicano de La Propiedad Industrial, el registro y otorgamiento del título de la marca, ya sea por si mismo o mediante representante. El procedimiento para el registro de una marca se inicia entregando solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Anexo No 1. En la que deberá contener:

1. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.

⁶⁴ Nava Negrete, Justo. Op Cit. Página 218.

2. El tipo de marca de que se trata (nominada, inominada, tridimensional, etc.)
3. Deberá contener la fecha del primer uso, esto con la finalidad de establecer el derecho de prioridad.
4. Deberá contener una descripción completa de los artículos, productos o servicios a los que se aplica la marca, así como también la clase a la que pertenecen.
5. Dicha solicitud deberá ser entregada en la oficialía de partes del departamento de marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, además de dos ejemplares de la marca, no debiendo contener leyendas que induzcan al público al error o sean engañosas.
6. Conjuntamente con la solicitud deberá entregarse el comprobante de pagos de tarifas por concepto de estudio de la solicitud, registro y expedición del título de la marca. Anexo No. 2”.

La ley de Propiedad Industrial a través de su reglamento ha establecido una clasificación para el uso de marcas y servicios que son brindados por los industriales o comerciantes al público en general dicha clasificación es la siguiente:

1. –Productos

Clase 1. - Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Clase 2. - Colores barnices, lacas; conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

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 y dentífricos.

Clase 4. - Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores) materiales de alumbrado; bujías, mechas.

Clase 5. - Productos farmacéuticos, veterinario e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplasto, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 6. - Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicas; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

Clase 7. - Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos.

Clase 8. - Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Clase 9. - aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes soporte de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y

.

.

.

.

mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Clase 10. - Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

Clase 11. - Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, secado, ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

Clase 12. - Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

Clase 13. - Armas de fuego, municiones y proyectiles, explosivos, fuego de artificio.

Clase 14. - Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15. - Instrumentos de música.

Clase 16. - papel de cartón y artículos de estas materias, no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquina de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

Clase 17. - Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materiales que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18. - Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

Clase 19. - Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 20. - Muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otras clases, de madera corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

Clase 21. - Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de materiales preciosos ni chapados); peines, esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

Clase 22. - Cuerda, bramante, redes; tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases), materiales de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

Clase 23. - Hilos para uso textil.

Clase 24. - Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

Clase 25. - Vestidos, calzados, sombrerería.

Clase 26. - Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.

.
.
.
.
.

Clase 27. - Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean en materias textiles.

Clase 28. - Juegos, juguetes, artículos, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

Clase 29. - Carne, pescado, aves, caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva; secas y cocidas; gelatinas mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30. - Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras. Polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

Clase 31. - Productos agrícolas, horticolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.

Clase 32. - Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Clase 33. - Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Clase 34. - Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

II. Servicios.

Clase 35. - Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36. - Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

.

.

.

.

Clase 37. - Construcción; reparación; servicios de instalación.

Clase 38. - Telecomunicaciones.

Clase 39. - Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

Clase 40. - Tratamiento de materiales.

Clase 41. - Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42. - Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; de investigación ciencia e industrial; programación de servicios de ordenadores; servicios que no pueden ser clasificados en otras clases.

Estas son las clasificaciones que señala el reglamento de la ley de Propiedad Industrial en la cual el titular de una marca deberá señalar la clase a la que pertenece su marca al momento de solicitar su registro, este es uno de los requisitos indispensables que se señalan dentro de la solicitud de marca, para el registro de ésta.

Una vez admitida la solicitud de marca el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizará:

1. "Examen de fondo o de Novedad
2. Examen de forma (a estos dos exámenes también se les denomina examen administrativo)⁶⁵

Estos dos puntos son piezas fundamentales dentro del estudio de la marca ya que se realizan con la finalidad de observar que los documentos exhibidos estén en orden, completos y que reúnen los requisitos legales y formales para la concesión de una marca, el examen de novedad es el estudio minucioso que se hace con la finalidad de comparar el signo que se presenta a registro con las

⁶⁵ Puente y Flores Arturo. "Derecho Mercantil". 21ª Edición. Editorial Banca y Comercio. S.A. México, 1976. Página 159.

marcas ya registradas, o en trámite de registro, a efecto de determinar si tiene o no, novedad la marca elegida.

Para el caso de las marcas colectivas, éstas deberán de registrarse por medio de las reglas de uso, licencia y transmisión de derechos, el derecho exclusivo de una marca se acredita mediante el título respectivo, que es expedido por el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la que se hará constar:

1. El número del registro de la marca.
2. Fecha del registro de la marca.
3. La fecha del primer uso.
4. Nombre, dirección y nacionalidad del titular.
5. Los productos que ampara.
6. El domicilio del establecimiento.
7. La fecha de prioridad si la hay.
8. La vigencia de la marca. (Artículos 96, 97, 98 Ley de Propiedad Industrial)

El registro de la marca tendrá una duración de diez años, siendo renovable dicho registro por un lapso del mismo tiempo, mediante el pago de los respectivos derechos por concepto de renovación de la marca.

El Registro de una marca podrá terminar por:

- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos, en los productos o servicios a los que se aplica, procediendo de esta manera la caducidad de su registro, la excepción a esta regla es,

que el titular o usuario tenga licencia inscrita y que hubiera usado durante tres años consecutivos anteriores a la presentación de la solicitud dicha marca.

- Nulidad.
- Cancelación

El registro de una marca obliga al titular de la marca a exhibir la marca con la leyenda “marca registrada” o las siglas “MR”. La renovación procede mediante la presentación del pago de derechos por el titular de la marca, la renovación procederá cuando por lo menos uno de los artículos que ampara la marca es utilizado, si existen varias del mismo titular.

Elementos de la Marca

Las marcas tienen la característica de ser signos apreciables a la vista es decir son signos gráficos que pueden consistir en la combinación de letras en determinada forma o bien en dibujos que representen las cosas más variadas, que le permiten al titular de una marca, el derecho en forma exclusiva, en la cual dichas marcas deberán ser originales, esto es, que no permita la confusión con alguna otra marca, y por considerarse un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase, por esta razón, la marca deberá cubrir ciertos requisitos para cumplir con sus funciones, obteniéndose una dualidad de grupos en relación con los requisitos de la marca que son: Primero caracteres o

elementos de fondo o condiciones esenciales o de valores, y el segundo en caracteres accidentales o secundarios y que son referentes a la forma de la marca⁶⁶

Al primer Grupo pertenecen:

1. El carácter distintivo de la marca.
2. La especialidad de la marca.
3. La novedad de la marca.
4. La licitud de la marca
5. La veracidad del signo marcario.

Al Segundo Grupo pertenecen:

1. El carácter facultativo de la marca.
2. Lo innecesario de la adherencia de la marca.
3. La apariencia de la marca.
4. El carácter individual del signo marcario.

El carácter Distintivo de la Marca

La naturaleza de la distintividad de la marca va a radicar en que la marca debe de especializar, individualizar y singularizar, es decir la función de la marca es la de

⁶⁶ Cfr. Rangel Medina, David. *Tratado de Derecho Marcario*. Op Cit. Página 184.

identificar⁶⁷ y cuyo objeto radica en que la marca está destinada a especializar el producto y a indicar el origen o procedencia, de la misma manera de evitar confusión con los otros productos similares.

Para que la distintividad de la marca exista es necesario que haya la existencia de novedad y de la especialidad de la marca, la marca debe de revestirse de originalidad para así cumplir con las funciones de distintividad y de esta manera gozar de protección legal.

La Especialidad de la Marca

Una marca debe de ser lo suficientemente original para conseguir atrapar la atención del comprador, cumpliendo con la finalidad de determinar productos y mercancías, evitando con ello que se confundan dichos productos o servicios que la marca ampara, logrando así individualizar y particularizar a la marca, atestiguando su origen y procedencia, provocando con esto que la marca sea identificable e individualizador de las mercancías.

La especialidad de la marca también quiere decir que la marca no debe consistir en un signo de una simplicidad tan elemental que malogre su papel de llamar la atención de los consumidores⁶⁸ por lo tanto, bajo este aspecto, no pueden ser concebidos, como marcas de colores aislados, las líneas, ni la representación simple de un punto, ni los guarismos. La especialidad de la marca opera en razón de que se va a aplicar la categoría de productos para los que ha sido creada.

⁶⁷ Ibidem. Página 184.

⁶⁸ Ibidem. Página 195.

La Novedad de la Marca

Otra de las condiciones de la marca es la novedad, la cual se refiere tanto a la naturaleza y al papel de la marca, sin esta condición no hay marca,⁶⁹ la novedad es un atributo esencial de la marca, la cual no es absoluta sino relativa, siendo bastante que la marca difiera de la de sus competidores.

La novedad significa que el signo escogido para ser idóneo, no debe ser ya comunmente conocido, sino que debe de ser un signo distintivo es decir tiene que ser nuevo. La novedad de la marca es lo que permite realizar, que la marca no sea confundida con otras, y su fundamento en la Ley de Propiedad Industrial se encuentra, cuando ésta prohíbe que se admita a registro como marca a aquella marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada.

La Licitud en las Marcas

Una marca va a conferir un derecho exclusivo de uso sobre la marca, estableciendo la ley, que no podrá ser considerada como marca, ni registrarse como tal, todo aquello que es contrario a la moral, o a las buenas costumbres y a las leyes prohibitivas, "teniendo este precepto como fundamento que el derecho de marcas debe de ser compatible con el derecho de los demás"⁷⁰ Es decir que el signo marcario no deberá ir en contra de la moral o de las buenas costumbres no debe de ser ilícito.

⁶⁹ Idem.

⁷⁰ Ibídem. Página 197.

La Veracidad en la Marcas

Una de las principales funciones de las marcas es la veracidad ya que por naturaleza propia el signo marcario trae consigo, la indicación de procedencia, que a la vez sirve de signo o de función de garantía para el cliente,⁷¹ como ya se había dicho de acuerdo con estas funciones de la marca; la marca debe de orientar al público consumidor y no inducirlo al error, sobre el origen y calidad de los productos ya que de no hacerlo se encontraría fuera de la protección de la ley, constituyendo así un acto de competencia desleal y la que es reprimida por medio de las normas de orden público.

La veracidad dentro de las marcas es sinónima de verdad exigida por los intereses del comercio horado, este principio se encuentra fundamentado en la ley de Propiedad Industrial cuando

1. Prohíbe el registro de aquellas marcas constituidas por lenguas vivas o extranjeras, o cuando la marca sea aplicada a productos utilizados únicamente en la República mexicana o en cualquier país de habla hispana.
2. Los que indiquen simplemente la procedencia de los productos y que pueden originar cualquier error en cuanto a la procedencia misma de un producto.
3. Los signos o denominaciones susceptibles de engañar al público para constituir falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercancías de ésta.

⁷¹ *Ibidem*. Página 198.

Caracteres Accidentales o Secundarios de la Marca

El carácter facultativo de la marca

El derecho derivado del registro de la marca concede a su detentado un derecho exclusivo de uso: dejando en libertad al titular de dicha marca el poder distinguir sus productos con esta marca o con otra, es decir otorga a su titular, la facultad o derecho de usar tal o cual marca.

Descartes Magallanes, explica esta característica de la marca diciendo: “ Tratándose como se trata de un derecho, no de n deber, que oscila con relación a la libertad del trabajo, que consagra el derecho público moderno sino también la convivencia del comercio en general”⁷²

Lo innecesario de la marca

Esta disposición se da en relación en que la ley podrá indicar en cualquier tiempo, el uso obligatorio de marcas en los artículos de consumo necesario como en materias primas del país, efectos de la industria nacional, productos farmacéuticos y en general todos aquellos artículos que por su origen y naturaleza o aplicación se relacionan estrechamente con la economía del país.

La apariencia de las marcas

⁷² Citado por Rangel Medina, David. “Tratado de Derecho Marcario”. Op Cit. Página 200.

La apariencia de las marcas es una cualidad inherente de las marcas y que se considera comprendida dentro de la misma función de la marca, comunmente se dice que no es necesario que sea aparente la marca es decir que vaya fijada al exterior del objeto, basta que en determinado momento pueda servir como elemento de identificación para que el signo desempeñe su misión, ejemplo de esta característica de la marca lo constituyen las marcas que los productores de vinos ostentan en los corchos de sus botellas de estos productos.

La apariencia de la marca al igual que la inherencia de la marca es el único que puede decir si la marca se utiliza como signo interno y oculto o como signo aparente y externo. “La apariencia de la marca implica también el uso de la leyenda “marca registrada” o de las siglas “MR” en forma visible además de la ubicación del establecimiento comercial”⁷³

El carácter individual de la marca

El carácter individual de la marca se va a dar en principio porque está destinado a cubrir los productos de un establecimiento determinado y puede ser únicamente utilizado por el sujeto a quien corresponda la marca, ya sea persona física o jurídica, “la marca es individual en tanto que trata de un signo distintivo que se forma para la defensa de un productor o de un comerciante contra la de sus competidores”⁷⁴ y va implícita en sus características de la marca al prevenir que la marca sea distintiva e individualizadora, y explícito porque la ley de la Propiedad Industrial señala que su registro será expedido solo a una persona.

⁷³ Ramella Agustín. “Tratado de Propiedad Industrial”. Traducción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Madrid, 1913. Tomo II. Página 38.

Estos son los requisitos que son inherentes a toda marca, es decir son los elementos necesarios para que una marca pueda nacer y tener vida dentro de su ámbito, sin embargo hay ciertas características que pueden situar a la marca en una campo que vista de tal manera pueda dejar de existir, ya que para que pueda existir hay que cumplir con los elementos antes señalados por la Ley de Propiedad Industrial y los señalados dentro del reglamento que forma parte de dicha ley.

Modos de Concluir el Derecho de Marcas

La ley de Propiedad Industrial establece dentro de sus disposiciones tres formas para dar por terminado el derecho de la marca y estos son: La Nulidad, La Caducidad y la Cancelación.

La Nulidad

1. Esta es una de las formas para dar por terminado el derecho de una marca y se encuentra contemplado en su artículo 151 de la Ley de Propiedad Industrial, en la cual este artículo considera que el registro de una marca será nulo cuando éste se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley o la que hubiere estado vigente en la época de su registro o cuando 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 se haga valer el mejor derecho por su uso exterior o compruebe haber usado la

⁷⁴ Rangel Medina, David. "Tratado de Derecho Marcario". Op Cit. Página 209.

marca de manera ininterrumpida en el país o En el extranjero antes de la fecha de presentación o en el caso del primer uso declarado en el registro.

2. Cuando el registro de una marca se haya otorgado por error o 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.
3. O que el registro se haga sobre la base de datos falsos.
4. Cuando se obtenga el registro de una marca igual o semejante en grado de confusión por una persona que sea su representante, agente o usuario del distribuidor del titular de la marca y que sea sin autorización, las acciones derivadas de éstas podrán hacerse valer en un término de cinco años o en un plazo de tres años para el caso de: que se otorguen en contravención de las disposiciones legales o que se obtenga sin el consentimiento del titular.

La Caducidad

La ley de Propiedad Industrial establece que los derechos de un registro de marca, durará un plazo de diez años, operando la caducidad, cuando el titular de dicha marca no los renueve en los términos que la ley fija, o cuando la marca ha caído en desuso durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

Es importante hacer la aclaración que la caducidad es la pérdida de los derechos de la marca, debido a la inactividad del titular de la marca.

La Cancelación del registro de la marca

La cancelación de una marca va a operar cuando su titular permite que su marca se transforme en una denominación genérica la cual corresponde a uno o varios productos o servicios para la cual haya sido registrada, perdiendo con ello la marca, su carácter distintivo, como elemento para poder distinguir su producto o servicio a que se aplique, la declaración de cancelación de un registro marcario podrá hacerse de manera administrativa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte o por medio del Ministerio Público federal, cuando la federación tenga algún interés. La declaración podrá hacerse en cualquier tiempo por su titular, por escrito; la secretaria podrá pedir en cualquier tiempo la ratificación de la firma de la solicitud.

La declaración de cancelación de un registro podrá hacerse de manera administrativa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de oficio o a petición de parte o por medio del Ministerio público federal, cuando la federación tenga algún interés. La declaración podrá hacerse en cualquier tiempo por su titular, por escrito, La secretaria podrá pedir en cualquier tiempo la ratificación de la firma de solicitud.

CAPITULO III*

Definición Legal de Infracción

La finalidad de tener una legislación en materia de propiedad industrial ha obedecido a la necesidad de dar una protección eficaz a las creaciones intelectuales marcarias, de una manera segura, debiéndose advertir que las marcas se protegen por la ley atenta a consideraciones principales: La primera para garantizar, las actividades económicas de la industria y el comercio, contra la competencia deshonesta y podría decirse en este caso que ampara el esfuerzo humano, ya sea en su aspecto de inventiva o de originalidad, dentro del ámbito económico o de la utilidad que ésta represente.

“ La segunda finalidad consiste en la protección del pueblo consumidor, por cuanto que la marca hace distinguir entre productos similares, y permite a aquel conocer la procedencia de los artículos que demanda y es una garantía de calidad uniforme”⁷⁵ y que se han impuesto por que afectan el patrimonio de los titulares de los derechos, así como también los que violan normas preferentemente dictadas, para proteger a los consumidores o para evitar actos de competencia desleal, y situaciones engañosas y abusivas en perjuicio de la sociedad en general. Trayendo como consecuencia que el violar los preceptos legales en los que se consignan los derechos de exclusividad, estén previstos en dos grandes grupos de sanciones: las de carácter administrativo, en las que corresponden las infracciones administrativas y las de índole penal, previstas por la comisión de los delitos.

Es por ello que el legislador previendo este tipo de situaciones, es que dedica un apartado especial para poder cumplir con esta finalidad, creando así en la legislación, un apartado referente a las sanciones entre los que se contempla las infracciones y los delitos como medio para prevenir las figuras de imitación, copia y toda reproducción no autorizada de los derechos que contempla la ley de Propiedad Industrial, dando así cabal cumplimiento a la protección, pero dicha protección no es del todo infalible.

La ley de Propiedad Industrial ha puesto como medio de defensa de las creaciones marcarias, a la infracción, que en una acepción general sea va a entender como "una transgresión o quebrantamiento de la ley, pacto o tratado de una moral lógica o doctrinal"⁷⁵.

Es la conducta impuesta a quien se sanciona, que puede coincidir materialmente con el poder prescrito por la regla violada, y que son consideradas como conductas delictivas que causan daños y perjuicios al titular de un derecho y a la sociedad misma. En otras palabras se protege a los titulares de las marcas contra su imitación o falsificación, es decir contra la piratería, pero sin que la protección a los derechos marcarios se convierta en una barrera contra el libre comercio internacional de mercancías legítimas, buscando favorecer a los consumidores mexicanos, protegiéndolos contra posibles discriminaciones internacionales en precios, por parte de los titulares de las marcas registradas.

⁷⁵ Sepúlveda César. Op Cit. Página 65.

⁷⁶ "Enciclopedia Temática Espasa-Calpe", 8º Edición. Editorial Espasa-Calpe S.A. Madrid, 1979. Tomo XIV. Página 604.

Los beneficiarios de la protección legal a la propiedad industrial son, directamente, todas las personas físicas o morales es decir, individuos, empresas o instituciones que aporten creaciones útiles para las actividades productivas, e indirectamente los beneficiarios, son los consumidores porque la protección legal de las innovaciones e invenciones de aplicación productiva así como a las indicaciones comerciales de uso particular al propiciar un flujo abundante de sus creaciones.

La Ley contempla dicho medio de defensa en su artículo 213 en la cual trata de definir a la infracción como el realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal y se relacionen con la materia que esta ley regula, y aunque la ley de Propiedad Industrial no brinda un concepto a cerca de lo que es una infracción, ya que esta definición que se ha establecido, corresponde a la definición de competencia desleal, si trata de dar una idea general de lo que es una infracción administrativa; es decir, cumple con la función de defender o resguardar los derechos del titular, de toda utilización no autorizada de una obra protegida por la ley dejando así un gran campo de acción.

En este precepto del artículo 213 se detallan en sus veintitrés fracciones, las conductas infractoras de los derechos de Propiedad Industrial aun que en mayor parte de ellas, estas constituyen actos de competencia desleal; puesto que se trata de conductas que van en contra de los usos y costumbres utilizados en la industria y el comercio. Confundiendo con ello al público consumidor causando error o engaño, con relación al producto que se desea.

No obstante la competencia desleal y la piratería de marcas es una conducta antisocial, que no es privativa de nuestro país y que existe en el mundo entero y debe tratarse con todo el rigor de la ley.

Por lo que respecta a los delitos, estos se encuentran contemplados en el artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial la que considera que habrá delito en los siguientes casos:

1. La reincidencia de las conductas consideradas como infracciones, señaladas en el artículo 213 de dicha ley.
2. Falsificar marcas en forma dolosa y escala comercial.

Por la comisión de los delitos señalados en las fracciones I y II del artículo 223, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; así mismo, el afectado podrá demandar del autor del delito el pago de daños y perjuicios y la reparación de éste, siendo competentes para conocer de este caso los tribunales de la federación.

Estos delitos previstos en la ley de Propiedad Industrial carecen de suficiente técnica legislativa, para la descripción típica de las conductas delictivas.

Causas de las Infracciones

Hasta ahora se ha señalado que el medio existente para la represión de actos contrarios a los establecidos en la ley, lo constituyen las infracciones y los delitos que se encuentren establecidos en el artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, estableciéndose de igual manera las causas de las infracciones al tenor del siguiente artículo:

•
•
•
•

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

- I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula.
- II.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo están. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad.
- III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de una año de la fecha correspondiente.
- IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra ya registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.
- V.- Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productores o servicios protegidos por la marca.
- VI.- Usar dentro de una zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República mexicana, en el caso previsto del artículo 105 de ésta ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo utilizado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

- VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos o símbolos, siglas o emblemas a las que se refiere el artículo 4° en sus fracciones: VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, y XV del artículo 90 de esta ley.
- VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como parte de éstos de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes y servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento manifestado por escrito. Del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.
- IX.- Efectuar en el ejercicio de actividades industriales y mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.
 - b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero.
 - c) Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
 - d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localización distinta al verdadero lugar de origen, de modo que indica al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.
- X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la ley federal de protección al consumidor.
- .
- .
- .
- .

- XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin el consentimiento de su titular o sin licencia respectiva.
- XII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricadas o elaboradas sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva.
- XIII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva.
- XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación.
- XV.- Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro sin el consentimiento de su titular o sin licencia respectiva.
- XVI.- Usar un registro comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para anunciar bienes, servicios, o establecimientos iguales o similares a los que se aplican en el aviso.
- XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
- XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.

- XIX.- ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular.
- XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que haya sido alterada.
- XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;
- XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen, y
- XXIII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos.

Para el estudio de estos actos deshonestos es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal, la ley señala una serie de actos deshonestos que considera como causas de infracción, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no solo a terceros de quien obtiene el beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria repercutiendo a su vez en daño para el público que requiere de los productos o servicios que se le ofrecen.

Este artículo señala ciertas circunstancias con relación a las marcas en sus fracciones III, IV, V, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI; y que son las que se analizarán en la presente tesis. En estos preceptos se detallan las conductas infractoras de los derechos de propiedad industrial, aunque en la

mayor parte de ellos estas constituyen, actos de competencia desleal, ya que se trata de conductas contrarias a los buenos usos y costumbres utilizadas en la industria y el comercio; consideradas así porque confunden con ello al público y causando error o engaño con relación al producto que se desea.

Se ha establecido y mucho se ha hablado que para que puedan existir dichas infracciones, es necesario que exista un elemento que es mucho muy fundamental que en este caso se trata de la intencionalidad y que al respecto se ha señalado que en los diferentes delitos que se tipifican en el artículo 213 de la ley de Propiedad Industrial, tiene como finalidad la de reprimir la competencia desleal, en relación con los derechos que la misma ley otorga según enuncia el artículo primero de la misma ley; “por tanto, no basta con que la gente realice los hechos que establecen estos tipos, sino para que el delito se materialice es necesario, además que actúe impulsado por el dolo específico de competir de manera desleal con los titulares de derechos protegidos por la ley de Propiedad Industrial, es decir que para la configuración de esos delitos se debe acreditar plenamente que el sujeto activo tuvo conocimiento previo de que su conducta lesionaría algunos de los derechos protegidos por la ley aludida, y que a sabiendas de ello, realizó los hechos que constituyeron la manifestación externa del delito”⁷⁷.

Así mismo para que pueda darse la actualización tanto de infracciones como de delitos es necesario:

- a) La existencia de una marca legalmente registrada.
- b) Que la marca legalmente registrada tenga un titular o dueño legítimo.
- c) Que el registro de la marca este vigente
- d) Que exista una marca igual o semejante a la imitadora, legalmente registrada.
- e) En el caso de la imitación, que esta sea tal que considerada en conjunto las dos marcas o por los elementos que se hayan reservado, puedan confundirse.
- f) Que la marca producida o marca imitadora se aplique a los mismos o similares productos que ampara la marca registrada.
- g) Que haya una aplicación sin el consentimiento del titular de la marca.

De tal manera que para que pueda actualizarse la infracción en materia de marcas deberán concurrir los elementos antes señalados; tales infracciones serán sancionadas de acuerdo con el artículo 214 de la siguiente manera:

1. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
2. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción.
3. Clausura temporal hasta por noventa días.
4. Clausura definitiva.

⁷⁷ Cfr "Tesis y Criterios Jurisprudenciales en Materia de Propiedad Industrial". Editados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Subsecretaría de Industria e Inversión Extranjera. Dirección

5. Arresto administrativo por 36 horas.

En los casos de reincidencia se duplicarán las multas impuestas anteriormente, sin que su monto exceda del mínimo fijado. Esto está contemplado en el artículo 218 de la Ley de Propiedad Industrial.

De igual manera que los delitos, el afectado tendrá derecho a pedir del autor del delito el pago de daños y perjuicios en los términos de la legislación común en lo que infracciones se refiere.

Procedimiento de las Infracciones

Generalmente el procedimiento para declarar una infracción se va a llevar a cabo mediante una declaración administrativa y ésta es contemplada en el artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial, dicho procedimiento a su vez es utilizado para declarar la nulidad, caducidad, y cancelación administrativa, en este procedimiento la ley establece, que la aplicación de este procedimiento se substanciará y resolverá con arreglo al procedimiento que se señala en este capítulo y las formalidades que la ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga el Código federal de Procedimientos civiles.

Dicho procedimiento podrá iniciarse de oficio o a petición de parte de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión, dicho procedimiento se iniciará mediante una solicitud de declaración administrativa en la que se deberá declarar:

- 1) Nombre del solicitante y en su caso del representante.
- 2) Domicilio para oír y recibir notificaciones.
- 3) Nombre y domicilio de la contraparte.
- 4) El objeto de la solicitud, detallándolo en los términos claros y precisos
- 5) La descripción de los hechos
- 6) Los fundamentos de derecho. (Artículo 189 de la Ley de Propiedad Industrial.)

Anexando además en dicha solicitud de declaración administrativa los originales o copias debidamente certificadas, de los documentos en que se funde la acción ofreciendo las pruebas correspondientes no aceptándose las pruebas posteriores, no así las que fueran supervinientes cuando alguna de las pruebas obren en los archivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentre dichos documentos, y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o en su caso el cotejo de la copia simple que se exhiba, admitiéndose toda clase de pruebas excepto la confesional y la testimonial, cuando sean contrarias a la moral o a las buenas costumbres.

De no cumplir con los requisitos que se han señalado anteriormente, la secretaria le requerirá, por una sola vez, que subsane la omisión en la que incurrió o haga las declaraciones que correspondan, concediendo un plazo de ocho días, de no subsanarse dicha solicitud será desechada. Así mismo será desechada la solicitud cuando no se acredite la personalidad o cuando el registro o cualquier otro derecho que tutele dicha ley y no se encuentren vigentes.

Sin embargo se le concederá valor probatorio pleno a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario, así también el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para poder llevar a cabo la declaración administrativa podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y haya indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas prestaciones que este bajo el control de la contraloría, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá ordenar la presentación de dicha prueba con apego en la ley o en su caso de las condiciones que garanticen la protección de la información confidencial cuando el presunto infractor o el afectado nieguen u obstaculice la presentación de pruebas que permitan la declaración administrativa, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá dictar resoluciones preliminares definitivas de naturaleza negativa o positiva, cabe hacer la aclaración que una de las consecuencias jurídicas que resultan de las legislaciones que aceptan tanto al uso como al registro como creadoras de derechos de marcas Es que, las declaraciones hechas por Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no son constitutivas de derecho alguno, toda vez que en cualquier momento puede aparecer un tercero de buena fe que hiciera valer su derecho a reclamar la nulidad correspondiente del registro de marca.

En el procedimiento de declaración administrativa de infracción se estará a lo dispuesto a lo que se haga constar en el acta respecto de la mención de la oportunidad que se dio al visitado al visitado

de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho al momento de la visita y hacer otras nuevas del acta levantada dentro del término de diez días y en el caso de que la naturaleza de la infracción no amerite visita de inspección, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 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 correspondientes. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa.

Cuando la notificación no pueda hacerse en el domicilio señalado por cualquier causa; ésta se hará en la dirección que se haya señalado en el expediente que corresponda y cuando se desconozca el domicilio ésta se hará a consta del promovente de la declaración administrativa por medio de publicaciones en el diario oficial de la federación, o en un periódico de mayor circulación de la república Mexicana, por una sola vez dándose a conocer en dicha publicación un extracto de la declaración administrativa, en un plazo de un mes para que el titular afectado declare lo que a su derecho convenga.

Cuando la declaración administrativa se haga de oficio, la notificación se hará en el domicilio que se haya indicado en el expediente, y si se ha variado el domicilio sin que haya manifestado, la notificación se hará de acuerdo con lo ya establecido.

El escrito en que el titular afectado o el presunto infractor formule sus manifestaciones deberá contener:

•
•
•
•

1. Nombre del titular afectado o del presunto infractor y en su caso el de su representante.
2. Domicilio para oír y recibir notificaciones.
3. Excepciones y defensas
4. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa.
5. Fundamentos de derecho.

Se otorga un plazo de quince días cuando el titular afectado o el presunto infractor no haya podido presentar las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero. Transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor presente sus manifestaciones y en su caso la prorrogue y transcurrido el plazo y desahogadas las pruebas que lo requieran se dictará la resolución administrativa de infracción en la misma resolución se impondrá la sanción cuando sea procedente (artículo 189 de la Ley de Propiedad Industrial).

El órgano encargado de llevar a cabo la declaración administrativa de infracción, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual va a contar con facultades de policía, en sentido lato, para practicar visitas domiciliadas; como una forma de vigilar el cumplimiento a la Ley de Propiedad Industrial, con la finalidad que dichas visitas únicamente pueden tener como objeto el que la autoridad se cerciore de que se cumplan los reglamentos sanitarios y de policía, así como las disposiciones fiscales.

La Falsificación en relación con la marca

La ley de Propiedad Industrial va a considerar dentro de sus disposiciones con relación a las infracciones, como causas de éstas a la falsificación e imitación de marcas y que son contempladas en las fracciones IV, V, VII, VIII, XVIII, XIX, XX, XXI; del artículo 213 siendo necesario para el estudio de ello el tener un concepto claro entre las diferentes formas de infracción en este caso entre: falsificación, imitación y demás conceptos que a continuación se detallan.

La Falsificación

La falsificación va a consistir en la reproducción total y plena de los signos distintivos usados por otro industrial o comerciante y registrados como marca, en otras palabras, la falsificación es "la acción de reproducir o de imitar una cosa y, en nuestra materia, una marca o sea la falsificación material de una marca ajena, o para mejor definir el delito de falsificación consiste en la reproducción más o menos perfecta de la marca, a manera de producir una confusión entre la marca verdadera y la contrahecha convirtiéndose en la copia servil de la etiqueta registrada"⁷⁸

La falsificación se va a dar cuando una persona sin el consentimiento del dueño de la marca registrada legalmente la emplee para artículos similares o ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, por otro sin su consentimiento, ya sea vendiendo o poniendo en circulación los productos que distinga esa marca, después de haber sido alterada sustituido o suprimido total o parcialmente la marca registrada en los artículos amparados por la misma.

Puede hablarse de falsificación de marcas cuando existen pequeñas diferencias entre la autentica y la falsificación y tales diferencias sean distinguibles sólo por peritos, no así cuando sean apreciables por el común de las gentes.

“Pero se integra la infracción de marcas por el delito de falsificación cuando se usen marcas que sean una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad esté reservada”⁷⁸, en conclusión, hay falsificación de marcas cuando se usan marcas que sean una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad esté ya reservada y cuando la imitación sea de tal naturaleza que presentando una identidad casi absoluta en conjunto, aun que no en ciertos detalles que sean susceptibles de confundirse con otras legalmente registrada.

La falsificación de una marca le va a constituir las circunstancias de pretender imitar el producto, autentico en su composición, en el modo de presentarse, en los demás pormenores o detalles que hagan aparecer al producto como legítimo, y si estos pormenores o detalles no se acreditan, no debe de tenerse por comprobado el delito.

No basta que haya semejanza entre las denominaciones de dos marcas y que los respectivos artículos pertenezcan a la misma categoría dentro de la clasificación oficial que contiene el reglamento de la Ley de propiedad Industrial, sino que se requiere además, que se demuestre que se

⁷⁸ Nava Negrete, Justo. “El Derecho de Marcas”. Op Cit. Página 53.

⁷⁹ Ibidem. Página 54.

trata de los mismos o similares artículos, y que se acredite también que los productos pueden confundirse fácilmente.

La usurpación de la marca por la violación del derecho exclusivo que su titular tiene por difundido, debe sancionarse conforme a las reglas de competencia desleal. La violación de las marcas está limitada por la mayor parte de las leyes a la fabricación y uso ilícito de los signos aplicados sobre los productos o sobre las envolturas;

Existirá falsificación únicamente cuando exista reproducción total de una marca destinada a ser colocada sobre las mercancías, hay quienes como Pouillet consideran que el uso de la marca ajena, en anuncios o folletos, si constituye un delito de falsificación o por lo menos, el de usar una marca falsificada, en cuanto al uso oral de la marca el mismo autor considera también que debe estimarse como falsificación, pero en realidad se inclina por la opinión, de que se trata de un acto de competencia desleal estableciendo así que las marcas fraudulentas se originan porque no están conformes con la realidad de las cosas y representan un engaño al público y una competencia desleal respecto de los industriales y comerciantes del mismo ramo⁸⁰.

Esta acción es la consecuencia de verdaderos derechos privativos o exclusivos y tiene por objeto hacer respetar situaciones particulares concretas, reconocidas en beneficio de ciertos comerciantes o productores que constituyen en provecho de sus beneficiarios, posiciones que los competidores están obligados a respetar.

⁸⁰ Cfr. Citado por Rangel Medina, David. Op Cit. Página 205.

“Cabe señalar que la usurpación es el género, es el término que se emplea para señalar el acto de violación de los derechos marcarios, por cualquier medio; en tanto que la imitación es una especie, es una de las múltiples manifestaciones de la actividad delictiva en materia de marcas”⁸¹ La imitación se distingue de la falsificación en que la figura jurídica de la imitación de marcas en términos generales puede considerarse que la falsificación comprenda la imitación pero en mérito de la precisión hay que declarar que la imitación se refiere a algunos no a todos los elementos de la marca, como en el caso de la falsificación.

La imitación provoca la confusión entre los consumidores utilizando métodos parecidos, disponiéndolos en forma análoga o utilizando colores similares, de manera tal que se obtiene un conjunto semejante del que presenta la marca auténtica. Existe imitación cuando una marca determinada puede llegar a confundirse con una marca registrada.

Cabe hacer mención que en tanto a lo que se refiere el uso ilegal, que a diferencia de la falsificación e imitación esta se encuadra, cuando la marca registrada se emplea de manera distinta a como fue registrado esto por practicar en ella alguna modificación, adición, sustracción o alteración.

No obstante en la falsificación no existe prácticamente el problema de probar, porque basta con encontrar la identidad o igualdad entre la marca fraudulenta y la auténtica para que sin mayores consideraciones se declare que esta infracción se presente, en la imitación por el contrario, se tiene que afirmar. Por otra parte, la falsificación de la marca se ha venido protegiendo de diferentes maneras es decir la falsificación de las marcas en épocas antiguas se castigaba con terribles

⁸¹ Ibidem. Página 84

sanciones penales y pecuniarias al respecto Maillard Morafy dice que los edictos que se emitieron para la represión se sucedieron en producto por tal o cual corporación con penas draconianas que eran promulgadas, pero ni la horca, ni la vergüenza pública intimidaron a persona alguna pues era en desaprobación manifiesta con el delito, no siendo aplicables dichas penas

La ley de Propiedad Industrial ha puesto como medio de represión de los delitos de usurpación en sus diferentes modalidades de (falsificación, imitación y uso ilegal de marcas); a la competencia desleal, y que se va a encontrar tipificado dentro de las infracciones y que en un concepto general se va a entender, como el acto que está destinado a reprimir los actos judiciales contra terceros en materia de propiedad industrial, es decir que la acción de competencia desleal, lo constituye todo acto o competencia contrarios a los buenos usos y costumbres en materia industrial o comercial en la que se deberá prohibir especialmente:

- ☐ Toda clase de hechos que pretendan producir una confusión no importa por que medios, con los productos de un competidor.
- ☐ Las falsas pretensiones en el ejercicio del comercio que pretenden desacreditar los productos del competidor.

Luego, el objetivo de la acción de competencia desleal es garantizar a cada productor o comerciante, contra el empleo de medios desleales por parte de sus competidores. Este precepto fue contenido primeramente en la ley de Marcas de 1942, abrogada por la ley de Invenciones y Marcas

de 1975, dicho ordenamiento señalaba una pena alternativa para quién con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio, tienda a desacreditar los productos o servicios de un competidor.

“Tal disposición tiene como fundamento hasta la actualidad el texto del artículo 10 bis de la Convención de París en la cual dicha ley establece que, los países contratantes, están obligados a asegurar una protección efectiva contra la competencia desleal”⁸²

Las autoridades administrativas y judiciales incluyendo a la segunda sala de la suprema corte de justicia de la nación, dejaron establecido que esta nación para reprimir la competencia desleal es distinta e independiente a las acciones específicas, para combatir el delito de usurpación de marcas en sus modalidades de falsificación, imitación y uso ilegal.

La vigente ley mexicana, no aporta una definición clara sobre los requisitos necesarios para calificar, la competencia desleal, sino que las incluye como una de las formas constitutivas de las infracciones de la ley, sin embargo la competencia desleal en el campo de la Propiedad Industrial, consiste en la violación de derechos que no están protegidos de modo expreso concreto y específico conforme a las reglas de los signos distintivos y de las creaciones industriales nuevas, y está constituida por toda actividad que tiende a desviar la clientela por medio de maniobras que están en pugna con los usos y prácticas que imperan en materia industrial y comercial dentro del marco de licitud y honradez. Con relación a los tratados internacionales estos, sancionan a quien haya

⁸² Cristiani García, Julio Javier. “La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial”. Editorial Themis. México, 1997. Página 13.

cometido falsificación o imitación de una marca con una pena pecuniaria de trescientos a mil pesos centroamericanos⁸³

Partiendo desde este punto de vista y en comparativa de la Ley de Propiedad Industrial, se está a los dispuesto que dicha ley por el mismo delito de imitación, falsificación, y uso ilegal de marcas, sanciona con una pena de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, deja a demás de esto, al arbitrio del Instituto mexicano de la Propiedad Industrial, la decisión de determinar si se trata de dicho delito o infracción. Además de tener el afectado el derecho de pedir del infractor el respectivo pago de daños y perjuicios sin que ésta sea una pena alternativa, olvidándose así de la igualdad y legalidad en las marcas.

Las Infracciones con Relación a las Marcas

La ley de Propiedad Industrial dentro de su capítulo II con relación a las infracciones, considera como causas de éstas en su artículo 213 las siguientes:

- I Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres, en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con esta materia que ésta ley regula.
- III Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que estos están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de la marca ha caducado

⁸³ Cfr. Soni Cassani, Mariano. "Tratados Internacionales en Materia de Propiedad Intelectual". Editado por la Asociación Interamericana de Propiedad Industrial. Chile, 1995. Página 616.

o ha sido declarado nulo o cancelado se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente.

- IV Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios protegidos por la registrada.
- V Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales, estén relacionados con los establecimientos que operen, con los productos o servicios protegidos por las marcas.
- VI Usar dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión con otro que ya este siendo usado por un tercero para amparar un establecimiento industrial, comercial o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial o de servicios del mismo o similar giro.
- VII Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, del artículo 90 de esta ley.
- VIII Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como parte de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento

manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultad para ello.

IX Efectuar, en ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño por hacer creer o suponer infundadamente:

1. La existencia de una relación o asociación entre establecimiento y el de un tercero.
2. Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero.
3. Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero.
4. Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzcan al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

XVIII Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin licencia respectiva, en productos o Servicios iguales o similares a los que la marca aplique.

XIX Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada a sabiendas de que se usó ésta en los términos sin consentimiento de su titular.

XX Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que haya sido alterada.

XXI ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcialmente ésta.

Es preciso destacar que el contenido de las infracciones previstas en el artículo 213, se encuentran conductas prácticamente idénticas que han sido descritas en dos fracciones distintas, como es el caso de las fracciones V y VIII en cuanto al uso de la marca registrada como elemento o parte integrante de un nombre comercial, razón o denominación social, así como las previstas en sus fracciones VI y XVII correspondientes a la usurpación del nombre comercial.

Al respecto se han establecido los siguientes criterios jurisprudenciales:

La ley de Invenciones y Marcas en su artículo 210, señala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público al error o confusión o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o que se presta un servicio o se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso b), fracción XI, de esta manera encontramos en el citado precepto Dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en él previstas, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria y el comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que se requiere o con el establecimiento que la ofrece,

por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia desleal o perjudique al público consumidor constituye una competencia desleal. En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5° y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohíben los monopolios excepción hecha de aquellos que por su naturaleza correspondan al Estado y de los privilegios que concedan las leyes sobre los derechos de invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de Propiedad Industrial nuestro país se enmarca en un tratado internacional, que es el convenio de la Unión de París, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 constitucional, es la ley en nuestro país; este convenio fue publicado en el diario oficial de la federación del veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, en su artículo 10 bis señala expresamente que, los países de la unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara “constituye acto desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”. Con base en esto, la Ley de invenciones y marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquellos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en el se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se

-
-
-
-

adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal. La ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no solo al tercero de quien se obtiene el beneficio o causen daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Así, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquel, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles en normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de la comunidad, así costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que ésta independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir que la conducta deshonesto del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea sancionable como infracción

- .
- .
- .
- .

administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; Para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar daño o inducir al público al error, esto es, producir en él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse a determinado sentido con el fin de obtenerlo como cliente, esto no es valido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño en que hace caer al público. Conforme al diccionario de la Real academia de la lengua Española, confusión, significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra. Falta de orden o de claridad la excepción de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño, la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree piensa o discurre. De esta manera, la conducta del comerciante en caminata a confundir, equivocar o engañar al público es una conducta deshonestas, pero solo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, si la confusión, el error o engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el del tercero, como ejemplo de las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominación o bien que hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo normas, licencia o autorización de un tercero, como ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrica los automóviles, para que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan con los requisitos señalados en las hipótesis normativas, En virtud de que nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente lo señale la ley no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En

.

.

.

.

estas condiciones resulta necesario para que surta la causa de la infracción administrativa, que se den los elementos que han sido analizados⁸⁴

Estas son las causas por las cuales se consideran las infracciones administrativas y como ya se ha indicado es necesario, que concurren o existan ciertas conductas para que puedan actualizarse las infracciones como van a ser: la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres, de la industria o el comercio que impliquen, competencia desleal y el segundo elemento, que consiste en la intencionalidad, con relación al producto o servicio que requiere el primer elemento.

La explotación de marcas amparadas por el registro lleva consigo la adopción y puesta en práctica de tecnologías apropiadas para la fabricación de los bienes siendo necesarios con ello, la aplicación de medidas necesarias por parte de la ley, para salvaguardar de mejor manera el derecho que tutela por el registro de marca, cabe señalar también que las marcas de uso, quedan protegidas únicamente por la acción de competencia desleal, y tomando como punto de referencia esto, veremos, que la comisión de alguna infracción administrativa, dará origen a la aplicación de las correspondientes sanciones por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con independencia de la indemnización que pudiera corresponder por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y en la propia Ley de Propiedad Industrial que previene que dicha

⁸⁴ Cfr. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 3043/90. -Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 30 de enero de 1991. -Unanimidad de Votos-Ponente Genaro David Gongora Pimentel. Secretaria Guadalupe Robles Denetro.

indemnización en ningún caso podrá ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o prestación de servicios que impliquen una violación de alguno de los derechos de propiedad industrial protegidos por la ley, así las infracciones administrativas se sancionaran con:

- ☐ Multas de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (hoy en la actualidad esta cifra da un total de 520,000.00 pesos).
- ☐ Multa adicional por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente por cada día que persista la infracción.
- ☐ Clausura temporal por noventa días.
- ☐ Clausura definitiva y
- ☐ Arresto administrativo por 36 horas.

Asimismo las clausuras podrán imponerse en la resolución, además de la multa o sin que ésta se haya impuesto, en la inteligencia de que la clausura definitiva será procedente cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo reinciden en la infracción, independientemente de que se hubiere variado el domicilio.

Sin embargo la ley señala para el caso de reincidencia, que se suplicarán las multas antes mencionadas sin que su monto exceda del triple del mínimo fijado por la ley en su artículo 214, de igual manera esta conducta es considerada como delito por el artículo 223 fracción primera y segunda y su sanción será según el artículo 224, de la siguiente manera:

1. Multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
2. Prisión de dos a seis años

Siendo necesario para ello, el resolver el cómo debe de interpretarse el contenido de los artículos antes mencionados, ya que al parecer son contradictorios.

Como se puede apreciar en estos artículos la ley de Propiedad Industrial no hace una clara distinción entre las figuras de infracciones, reincidencia y delitos ya que confunde y por lo mismo va a sancionar tanto a competencia desleal como a las infracciones, encuadrando a la competencia desleal dentro de las infracciones y los delitos de la misma manera además de no existir un parámetro para la imposición de las sanciones o penas por la comisión de una infracción o de un delito o en su caso de la reincidencia, cabe señalar, que la ley de Propiedad Industrial no cuenta con disposición alguna para cumplir con los dictámenes emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a tal grado de que la declaración administrativa de infracción no puede ser cumplida en su totalidad, y para el caso de que la infracción persista, deberá por parte de la Ofendida, dar un nuevo impulso procesal para que pueda darse o decretarse la sanción correspondiente por cada día que persista la infracción. Siendo competentes para conocer, el Ministerio Público Federal y los tribunales de la federación.

Que existen pero que en realidad no tienen injerencia dentro de lo que se refiere a Propiedad Industrial.

No obstante, se conserva aun la exigencia de recabar en la oficina de marcas una declaración administrativa para dar o hacer del conocimiento de la autoridad competente, la existencia de una infracción, contemplada esta declaración por el artículo 187 de la ley de Propiedad Industrial, confiriendo además de delegar en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la facultad de determinar la existencia de una falsificación, imitación o copia no autorizada de marca y a su arbitrio y discrecionalidad, al órgano administrativo encargado de aplicar y hacer efectivas sus disposiciones llamado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que es un órgano autónomo? Dicha declaración solo viene a entorpecer o a obstaculizar la acción de la ley para la persecución de los presuntos infractores, es decir que esta declaración solo viene a constituir una pérdida de dinero y tiempo ya que en la mayoría de las veces el ministerio público no va a tener injerencia dentro de los delitos cometidos por la usurpación de marcas.

De igual manera y como se ha establecido en el capítulo anterior la ley confiere como fuente primordial o principal de derechos de las marcas al uso y hasta el día de hoy así se ha establecido, y la ley de propiedad industrial en su artículo 213 fracción tercera, considera como motivo de infracción al uso de la marca, lo cual es contrario a lo establecido por el derecho. Son así mismos consideradas como causa de las infracciones a la falsificación de marcas y si bien es cierto que para resolver si existe o no, imitación de marcas, debe analizarse las semejanzas existentes, también lo es que ello de ninguna manera implica que dejen de atenderse las diferencias existentes entre ambas marcas, porque el análisis debe llevarse a cabo tomando en conjunto las marcas en conflicto para determinar claramente si se confunden o no entre si, y si la autoridad administrativa no precisa las circunstancias que tomó en consideración y resulta que los hechos o circunstancias apreciadas son

.

.

.

.

inexactas, o si bien el razonamiento es contrario a las leyes de la lógica, debe concluirse que aquella resolución es arbitraria por lo que en la vía de amparo es en donde pueden censurarse las faltas cometidas por la autoridad administrativa En Uso de sus facultades discrecionales. Por último cabe hacer hincapié en que la declaración administrativa de imitación de marcas constituye un presupuesto, para que, en su caso, proceda el ejercicio de la acción penal ante la autoridad titular de la función investigadora y ello entrañaría la formación de un proceso penal, con sanción de la misma naturaleza, en los términos del artículo 225 de la ley de Propiedad Industrial. Lo anterior pone en relieve que si bien es cierto que en los casos en que la declaración administrativa se limite a la negativa de un registro marcario o a la nulificación de marca, en caso de duda debe atenderse particularmente al criterio técnico de la autoridad administrativa, ello no es operante cuando se trata de una declaración administrativa, de imitación, toda vez que tal declaración podría tener efectos penales, lo que obliga a que la autoridad administrativa aplique exactamente la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la constitución Política y por otra que se esté en la hipótesis de lo más favorable al gobernado. En otras palabras, una declaración de imitación exige que la autoridad administrativa tenga especial cuidado en la valoración de los elementos de prueba y sólo cuando advierta con la comparación de los productos y marcas, que exista una clara similitud puede determinar administrativamente la imitación, ya que de proceder de manera diversa afectaría, como en el caso, las garantías constitucionales del gobernado.

CONCLUSIONES*

Del análisis del presente trabajo, se llegaron a las siguientes conclusiones:

Primero: Que se derogue el párrafo primero de la fracción tercera, del artículo 213 de la Ley de propiedad Industrial por considerar que esta otorga mayor importancia al registro que al uso. De igual manera la creación de un apartado dentro de la ley de Propiedad Industrial, para considerar al uso de la marca como fuente de derechos, esto sin que signifique que se invaliden los derechos y privilegios que se tienen por el registro de una marca; es decir que se tome al uso de la marca como fuente generadora de derechos sin que esta situación sea considerada como un hecho ilícito.

Segundo: En lo que se refiere al artículo 213, es necesario que se modifique para que de esta manera pueda darse paso para la creación de un apartado donde exista una clara distinción entre las causales de competencia desleal, delitos e infracciones para quedar de la siguiente manera:

Son Causas de competencia Desleal:

- I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula;
- II. Efectuar, en ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
 - a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y un tercero;
 - b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
 - c) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

d) Que el producto de que se trata proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

III. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley federal de Protección al Consumidor.

IV. Usar dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la república, en el caso previsto por el artículo 105 de esta ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro ya que esté siendo usado por un tercero para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

V. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta ley.

Son causas de Infracción:

I. Poner a la venta o en circulación productos o servicios, indicando que están protegidos por una marca, cuando el registro haya caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha de caducidad o de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente.

II. Usar, sin su consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón, o viceversa siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén

relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

- III. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como parte de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.
- IV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, suprimido parcial o totalmente ésta.

Son Delitos:

- I. 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.
- II. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que haya sido alterados.
- III. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada después de haber alterado o suprimido totalmente ésta.
- IV. La falsificación de marcas en cualquiera de sus modalidades.

Tercera: la derogación del artículo 225, esto por considerar que el dictamen que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un obstáculo para que pueda conocer el agente del

Ministerio Público Federal de manera directa de la comisión de delitos en materia de Propiedad Industrial, dicho Ministerio Público deberá estar en materia de Propiedad Industrial.

cuarta: Que se derogue el artículo 218, esto por considerar que dicho artículo no tiene aplicación alguna además de que es inoperante, causando confusión entre la figura de la reincidencia que marca el artículo 223 fracción primera que indica: que se consideran delitos, el reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta ley, una vez que la primera sanción administrativa haya quedado firme;

Quinta: Es necesario que se derogue la fracción II del artículo 223 para dar paso a la creación de un tipo penal que sancione a la imitación de marcas en sus diferentes modalidades esto es: usurpación y falsificación de marcas, para quedar como sigue: Se considerará delito, al que imite, usurpe o falsifique en mismo grado de confusión una marca sin el consentimiento de quien deba de otorgarlo.

Sexta: Que haya la creación de un tribunal especializado en materia de Propiedad Industrial, el cual deberá de ser dependiente del Poder Ejecutivo, dotado de plena autonomía e imperio para controlar la legalidad. Con potestad para dictar sus fallos y decretar la nulidad de los actos o resoluciones administrativas que se sometan a su consideración, imponer condenas y hacer cumplir sus resoluciones lo que significa que tiene plena jurisdicción; de igual manera contará con personal especializado en la materia. Integrado por una sala superior y tres salas ordinarias.

.

.

.

.

Séptima. Se pide la modificación del artículo 213 en su fracción III, esto por considerar que debe de aumentarse la temporalidad que señala dicho artículo en la fracción III en relación con el termino que se indica para el ejercicio de la acción correspondiente para quedar de la siguiente manera. El poner a la venta o en circulación productos o servicios si la marca ha caducado o ha sido declarado nula o cancelado se ha cancelado se incurrirá en infracción después de dos años de la fecha de caducidad o en su caso de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente; esto con la finalidad de evitar que se declare prescrita la acción por reincidencia.

Octava: Se pide la creación de un apartado especial dentro de la ley de Propiedad Industrial para lograr con ello la ejecución forzosa del fallo, evitando que el afectado por la comisión de una infracción tenga que dar un nuevo impulso procesal para hacer del conocimiento de la autoridad que el actor de dicha infracción, ha hecho caso omiso a la sentencia impuesta en una declaración administrativa de infracción.

Novena. De igual manera se propone la creación de un área especializada dentro del mismo Instituto de la Propiedad Industrial, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la vigente ley y así proteger y fortalecer el combate a la piratería y competencia desleal.

BIBLIOGRAFIA*

Alvarez Soberanis Jaime.
La Regulación de las Invenciones y Marcas y la Tránsito de Tecnología.
3ª Edición.
Porrua. S.A
México, 1979.

Aspectos Jurídicos de los Acuerdos de Licencia en el Campo de las Patentes y Marcas.
O.M.P.I.
Ginebra, 1º. Junio de 1975.
Documento 92
1ª Edición.

Arellano García Carlos.
Teoría General del Proceso.
Porrua S.A.
México, 1992.

Barona Vilar Silvia.
La Protección del Derecho de Marcas Estudios de Derecho Mercantil.
Civitas S.A.
Madrid. 1992.

Barra Mexicana de Abogados.
La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial.
Themis.
México, 1997.

Carrasco Iriarte Hugo.
Lecciones de Práctica Contenciosa en Materia Fiscal.
Themis.
México, 1995.

Cristiani García Julio Javier.
La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial
Themis.
México, 1997.

García Maynez Eduardo.
Introducción al Estudio del Derecho.
45ª Edición.
Porrua. S.A.
México, 1992.

Garrigues Joaquín.
Curso de Derecho Mercantil.
9ª Edición.
Porrua. S.A.
México, 1995.
Gómez Lara Cipriano.
Teoría General del proceso.
2ª Edición.
Textos Universitarios.
U.N.A.M. México, 1981.

Jalife Deher Mauricio.
La competencia Desleal en México.
2ª Edición.
Sista.
México, 1993.

Mancebo Curiel Gerardo.
La Competencia Desleal en México.
2ª Edición.
Trillas.
México, 1975.

Mantilla Molina Roberto.
Derecho Mercantil Mexicano.
19ª Edición.
Porrua. S.A.
México, 1979.

•
•
•
•

Mora Plancarte Francisco.
Usted y la Ley.
Selecciones del Reader's Digest.
México, 1979.

Montoro Puerto Miguel.
Las Infracciones Administrativas, Características, Manifestaciones y Sanciones.
Nauta.
Barcelona 1965.

Nava Negrete Justo.
El Derecho de Marcas.
23ª Edición.
Porrua. S.A.
México, 1985.

Ortega Torres Jorge.
Marcas y Patentes Legislación sobre Propiedad Industrial.
2ª Edición.
Themis.
Bogotá. 1985. *

Puente y Flores Arturo.
Derecho Mercantil.
21ª Edición.
Banca y Comercio. S.A.
México, 1976.

Ramella Agustín.
Tratado de Propiedad Industrial.
2ª Edición.
Porrua. S.A.
México, 1982.

Rangel Ortiz, Alfredo.
Modo de Concluir el Derecho de Marcas.
2º Edición.
Libros de México.
México, 1982.

Rangel Medina David.
El Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual.
2º Edición.
Instituto de Investigaciones Jurídicas. U.N.A.M.
México, 1992.

Rangel Medina David.
Tratado de Derecho Marcario.
Cuadernos Mexicanos
México, 1960.

Rangel Medina David.
Las Marcas en el Nuevo Régimen Mexicano de Propiedad Industrial.
S.I. Guffre.
México, 1977.

Rangel Ortiz Horacio.
La Protección a la Marca Notoria en las Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas.
8º Edición.
El Foro.
México, 1988.

Rangel Ortiz Horacio
El Uso como Fuente del Derecho a la Marca.
1º Edición.
Cuadernos Mexicanos.

.

.

.

.

Rodríguez Joaquín.
Curso de Derecho Mercantil.
14° Edición Tomo I.
Porrúa. S.A.
México, 1979.

Sepulveda Cesar.
El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial.
2° Edición.
Porrúa. S.A.
México, 1981.

Soni Casani Mariano.
Tratados Internacionales en Materia de Propiedad Intelectual.
Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial.
Chile, 1995.

TreviñoGarza Adolfo.
Tratado de Derecho Contencioso Administrativo.
Porrúa. S.A.
México, 1997.

Villareal Gonda Roberto.
Derechos Intelectuales de la Nueva Ley Mexicana de Propiedad Industrial.
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Vol. 41. No 11.
México, 1991.

H E M E R O G R A F I A

Ferrara Francisco.
Teoría de la Hacienda Mercantil.
2º Edición.
Revista de Derecho Privado.
Madrid. 1950.

Ramella Agustín.
Tratado de Propiedad Industrial.
Traducción de la Revista de Legislación y Jurisprudencia.
Madrid 1913.
Tomo II.

Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística.
Año III. No 5. Enero-Junio de 1965.

Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística.
Año IV. No 7. Enero-Junio de 1966.

Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística.
Año VI. No 12. Enero-Junio de 1968.

Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística.
Año VIII. No 15-16. Enero-Diciembre de 1970.

Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística.
Año IX. No. 18. Junio-Diciembre de 1971.

Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística.
Año XIV. No 27-28. Enero-Diciembre de 1976.

Boletín Mexicano de Derecho Comparado.
Rangel Medina David.
Nueva Serie. Año X. No 28-29. Enero-Agosto de 1977.

Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística.
Año XVI. No 31-32. Enero-Diciembre 1978.

Journal Officiel de la Republique Francaise.
31-Janvier-1992.

Journal Officiel de la Republique Francaise.
15-Aout-1992.

Protéger la Forme.
Une information Pratique.
Sur Les Dessins
Et modeles Depose's.

Memento de Propriete Intellectuelle.
INPI. (Institut National de la Propriete Industrielle).
Ministere Des Affaires Etrangeres,
Ministere de la Recherche et Espace.

OTRAS FUENTES

Enciclopedia Temática Espasa-calpe.
Espasa-Calpe
8° Edición.
Madrid, 1979.
Tomo XIV.

Diario Oficial de la Federación
Del 27 de julio de 1928.

Diario Oficial de la Federación
Del 02 de Agosto de 1994.

Tesis y Criterios Jurisprudenciales en Materia de Propiedad Industrial
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Subsecretaría de Industria e Inversión Extranjera.
Dirección de Desarrollo Tecnológico.
México, 1992.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito.
Amparo en Revisión 3043/90.
Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.
30 de Enero de 1991.
Unanimidad de Votos.
Ponente: Genaro David Gongora Pimentel.
Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

LEGISLACION

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Editorial Trillas.
México, 1998.

Tratados Internacionales en Materia de Propiedad Intelectual.
Asociación Interamericana de Propiedad Industrial (ASIPI).
Santiago de Chile, 1995.

Ley de La Propiedad Industrial.
Reformada en 1994.
Publicada en el diario Oficial el:
02 de Agosto de 1994.
En Vigor a Partir del:
1° de Octubre de 1994.

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación del:
23 de Noviembre de 1994.

Código Penal Para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común.
Y Para toda la República en Materia del Fuero Federal.
Andrade S.A.
México, 1998.

Código Civil Para el Distrito Federal
61 Edición.
Porrua. S.A.
México, 1998.

Código de Comercio
60° Edición
Porrúa. S.A.
México, 1998.

Código de procedimientos Civiles Para el D.F.
8° Edición.
Castillo Ruiz Editores.
México, 1998.

Código de Procedimientos Penales Para el D.F.
6° Edición.
Delma.
México, 1998.

Legislación de Amparo Reformada.
62 Edición.
Porrúa. S.A.
México, 1994.

ANEXOS I Y II

**Instituto
de la Propiedad
Industrial**



(12)	<input type="checkbox"/>	REGISTRO DE MARCA
SOLICITUD	<input type="checkbox"/>	REGISTRO DE MARCA COLECTIVA
DE	<input type="checkbox"/>	REGISTRO DE AVISO COMERCIAL
	<input type="checkbox"/>	PUBLICACION DE NOMBRE COMERCIAL

Usa en: Forma Dispositiva SECCI Fecha y hora:	Usa solamente en: SECCI (2) No. de EXPEDIENTE NO. DE FOLIO DE ENTRADA 02 FECHA Y HORA DE PRESENTACION
---	---

(71) SOLICITANTE (S): nombre (s): nacionalidad (s): domicilio del primer solicitante: calle, numero, colonia y código postal: población, estado y país:	
(72) APODERADO (S): nombre (s): domicilio para notificaciones en el territorio nacional: calle, numero, colonia y código postal: población y estado:	
(54) SIGNO DISTINTIVO: Tipo de marca: Normativa <input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> Mista <input type="checkbox"/> Tridimensional <input type="checkbox"/> FECHA DE PRIMER USO: <input type="checkbox"/> NO SE HA USADO <input type="checkbox"/>	
(31) CLASE <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (Solo en caso de marca o aviso comercial)	(57) PRODUCTOS O SERVICIOS: (Solo en caso de nombre comercial)
(14) SE RESERVA EL USO DEL SIGNO DISTINTIVO TAL Y COMO APARECE EN LA ETIQUETA	
DATOS DEL REGISTRO O PUBLICACION	
ADHIERA EN ESTE ESPACIO LA ETIQUETA DEL SIGNO DISTINTIVO SOLICITADO (sólo en caso de marcas)	LOS EFECTOS DE ESTE REGISTRO O PUBLICACION TIENEN UNA DURACION DE DIEZ AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION Y ES RENOVABLE DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EL DIRECTOR DE MARCAS

(72) UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO:		INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>								
domicilio: _____ (calle, número, colonia y código postal)										
población, estado y país: _____										
Sólo en caso de Nombre Comercial: _____		<input type="checkbox"/> UNA ZONA GEOGRAFICA <input type="checkbox"/> TODA LA REPUBLICA								
SU USO COMPRENDE: _____										
Sólo en caso de Marca: _____										
(54) LETRERAS Y FIGURAS NO RESERVABLES:										
Sólo en caso de Marca: _____										
(55) PROPIEDAD RECLAMADA:	(51) NUMERO: _____	(52) FECHA DE PRESENTACION: _____ de _____ de _____								
(53) PAIS DE ORIGEN: _____										
NOMBRES Y FIRMA DEL SOLICITANTE O SU APODERADO: _____		LUGAR Y FECHA: _____								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> </table> </div> <div style="width: 85%;"> <p style="text-align: center;">DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:</p> <p>Comprobante de pago de la tarifa correspondiente.</p> <p>7 etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 X 10 cm.; ni menores de 4 X 4 cm.) (excepto nominativas)</p> <p>7 etiquetas a color con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 X 10 cm.; ni menores de 4 X 4 cm.) (excepto nominativas)</p> <p>7 impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos.</p> <p>Documento que acredite la personalidad del apoderado (en su caso).</p> <p>Reglas de uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos (sólo en caso de marcas no apropiadas).</p> <p>Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI (en su caso).</p> <p>Documento que acredite la personalidad. El original se encuentra en el expediente No. _____ (en caso de nombres)</p> <p>Fo de hechos en caso de nombre comercial.</p> </div> </div>										
<p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO Original y tres copias:</p> <p>Marques por una sola vez en el recuadro en la calidad que desea presentar.</p> <p>(73) SOLICITANTE(S): Nombre(s): _____ Nacionalidad(es): _____ Domicilio del primer solicitante: _____</p> <p>(74) APODERADO(S): Nombre(s): _____ R.G.P.: _____ Domicilio para ser notificaciones: _____</p> <p>(54) SIGNO DISTINTIVO: Escriba en primer uso: _____ No registrado: _____</p> <p>(51) CLASE: _____</p> <p>(57) PRODUCTO(S) SERVICIO(S): _____</p> <p>(72) UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO: INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIOS</p> <p>SU USO COMPRENDE _____</p> <p>(54) SE RESERVA EL USO DE LA MARCA TAL Y COMO APARECE LA ETIQUETA. Nominativa Indeterminada Mixta Tridimensional</p> <p>(58) LETRERAS O FIGURAS NO RESERVABLES: _____</p> <p>REQUISITOS PARA LA FECHA DE PRESENTACION: _____</p>										
<p>SEÑALAR EN EL RECUADELO EL TIPO DE MARCA QUE CORRESPONDE A LA CALIDAD, SEÑALANDO EL DISEÑO DE LA MARCA QUE SE PRESENTA COMO PRODUCTO, O SI SEAN SE PRESENTAN SEÑALES CON LA MARCA O MARCA SEÑAL QUE SE DEBE REGISTRAR.</p> <p>SEÑALAR EN EL RECUADELO QUE CORRESPONDE A LA FORMA PROTEGIDA EN QUE SE DEBE PROTEGER EL SIGNO DISTINTIVO. (SÓLO SI SE TRATA DE LA PUBLICACION DEL NOMBRE COMERCIAL)</p> <p>SEÑALAR EN EL RECUADELO COMO SE PRESENTA EN EL USO NOMINATIVA, cuando se desea registrar una o varias palabras; INDICANDOLA, si se desea registrar una figura; DISEÑO si se desea registrar una palabra, letra, o si se desea registrar la combinación de palabras, figuras, diseños; TRIDIMENSIONAL, cuando se desea registrar la forma del producto o su empaque, un rasgo o un relieve.</p> <p>En este apartado se indicarán las señas y/o figuras que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no son reconocidas: por ejemplo: rasgos o marcas, tales como: nombres, Comandos, Pisos, Registros de Estado etc.</p> <p>La signatura debe ser firmada y fechada con los datos del solicitante, el signo distintivo, los productos o servicios a los que se otorga la marca, el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y las etiquetas.</p>										

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

* Llene los espacios preferentemente a máquina o letra de molde con tinta negra.

NUMERO DE SOLICITUD:	Escriba únicamente cuando se trate de solicitudes
Nº. PATENTE, REGISTRO O PUBLICACION:	Escriba el número del expediente de patente, registro o publicación de nombre comercial que corresponde
RECUADROS:	Marque el recuadro de la figura con la que se relaciona su pago
CONCEPTO:	Indique el concepto por los servicios que se requieren, incluyendo el artículo, fracción y, en su caso, el inciso en la columna que corresponde de conformidad con la tarifa vigente.
Importe:	Anote la tarifa correspondiente en la línea relativa al concepto por el que se paga.
Total tarifas:	Escriba la suma de las cantidades que se relacionan en la columna de importe.
Recargos:	Indique la cantidad a pagar por los recargos, los que se calcularán de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Arrendamiento.
I.V.A.	A la suma total de tarifas aplique la tasa vigente correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.
Total de pago:	Anote la cantidad que resulta de la suma del total de la tarifa, del impuesto al Valor Agregado y, en su caso, de los recargos a pagar.
50% de descuentos:	Marque el recuadro correspondiente, según sea el caso, quedando entendido que el 50% de descuentos se efectuará sólo cuando proceda.
DATOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL:	Escriba el nombre completo, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes incluyendo la homoclave que corresponda.
FECHA DE RECEPCIÓN:	Para uso exclusivo del IMPI.
LUGAR DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO:	Escriba únicamente cuando se pague en el interior de la República, indicando la población y Estado en el que se encuentra la oficina receptora de documentos.
	La primera hoja de cada folio sin la parte desprendible (comprobante del banco) y la hoja rosa, se presentan en el Instituto de Registro de SECUFI* según sea el caso, anexos a la solicitud o promissoria respectiva. La hoja amarilla es el comprobante del Usuario.
	*Para estos trámites, asegúrese de que la institución bancaria selle el formato en el recuadro de la parte superior derecha donde dice "sello del banco", en la ficha de depósito (parte superior derecha) en las hojas rosa y amarilla.

EN CASO DE REQUERIR INFORMACIÓN SOBRE EL LLENADO DEL PRESENTE FORMATO, FAVOR DE DIRIGIRSE AL MÓDULO DE INFORMACIÓN UBICADO EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE ESTE INSTITUTO, O LLAMAR AL TELÉFONO 624 04 00 EXT'S. 6748 Y 6749.